

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 11.08.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 348235, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Отель Виктория», г. Челябинск, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ВИКТОРИЯ» по заявке № 2006709908/50 с приоритетом от 18.04.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.04.2008 за № 348235 в отношении услуг 43 класса МКТУ - гостиницы.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано слово «ВИКТОРИЯ».

Обладателем исключительного права на товарный знак является Открытое акционерное общество «Гостиница «Украина», 121248, Москва, Кутузовский пр-кт, 2\1, стр. 1 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.08.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 348235 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- словесное обозначение «Виктория» является частью фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Отель Виктория»,

зарегистрированного 21.07.2004 инспекцией МНС по Курчатовскому району г. Челябинска, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- одним из основных направлений деятельности ООО «Отель Виктория» являются гостиничные услуги, рестораны, кафе, т.е. услуги однородные тем, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 348235.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- устав ООО «Отель Виктория» на 10 л. [1];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Отель Виктория» на 1 л. [2];
- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 6 л. [3];
- решение № 1 учредителя ООО «Отель Виктория» от 14.07.2004 на 1 л. [4];
- письмо Челябинского областного комитета Росстата от 23.07.2004 № 11\11-7985 на 1 л. [5];
- сведения из Интернет с сайта [www.victoria.ru](http://www.victoria.ru) на 18 л. [6];

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 11.08.2008 и о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения, назначенной на 02.06.2009, уведомлением от 29.10.2008. На заседании коллегии правообладатель отсутствовал и своим правом представления отзыва на возражение не воспользовался.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.04.2006) поступления заявки № 2006709908/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака составляет упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ВИКТОРИЯ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ - гостиницы.

Представленные к возражению документы [1, 2, 3, 5] свидетельствуют, о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Отель Виктория» зарегистрировано в качестве юридического лица 21.07.2004 и с этого времени имеет в оригинальной части своего наименования слово «ВИКТОРИЯ».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью «Отель Виктория» показал фонетическое и семантическое тождество оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования «ВИКТОРИЯ».

В соответствии со своей уставной деятельностью Общество с ограниченной ответственностью «Отель Виктория» осуществляет, в частности, следующие виды деятельности:

- гостиничная деятельность;
- сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;

- сдача внаем собственного недвижимого имущества.
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Анализ услуг, содержащихся в перечне зарегистрированного товарного знака, показал, что они являются однородными тем видам деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Отель Виктория», на которые оно получило разрешение путем государственной регистрации в качестве юридического лица [1, 2, 3, 5] и которые реально осуществляются им согласно имеющимся сведениям сети Интернет [6].

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 11.08.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ВИКТОРИЯ» по свидетельству № 348235 недействительным полностью.**