

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, рассмотрела возражение от 28.05.2008, поданное компанией Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед, Виргинские острова (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349359, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006735190/50 с приоритетом от 04.12.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.05.2008 за №349359 на имя ООО «Совместное предприятия КАРО», Москва (далее - правообладатель) в отношении услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №349359 является комбинированным и состоит из словесно элемента «ШАНГРИ ЛА» и изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного изображения гор, на фоне которых выполнено сочетание латинских букв «SL».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.05.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ШАНГРИ-ЛА», которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований пункта 6.1 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «ШАНГРИ ЛА» сходен до степени смешения с товарным знаком «SHANGRI-LA» по свидетельству №351126 с более ранним приоритетом (24.11.2004), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35, 43 и 44 классов МКТУ;

- основным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству №349359 является словесный элемент «ШАНГРИ ЛА»;

- поскольку словесные элементы сравниваемых товарных знаков полностью совпадают по фонетике и семантике, то и сами товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 43 и части услуг 41 классов МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительной правовую охрану товарного знака «ШАНГРИ-ЛА» в отношении услуг 35, 43 и части услуг 41 класса МКТУ.

Материалы дела содержат представленный правообладателем отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные», приведенные в перечне свидетельства №349359, не являются однородными услугам 35 и 43 классов МКТУ, приведенным в перечне свидетельства №351126, в силу того, что они относятся к разным классам МКТУ, имеют разную область и цель применения, условия реализации и круг потребителей;

- следовательно близкие по назначению услуги 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные», с одной стороны, и услуги 35 класса МКТУ «управление ... барами, кафе, кафетериями, ресторанами, клубами», а также услуги 43 класса МКТУ «услуги баров, кафе, кафетериев, кофеен, ресторанов...», с другой стороны, не являются однородными и их смешения в глазах потребителя не произойдет.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба признать правомерным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349359 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

На заседании коллегии 12.11.2009 лицо, подавшее возражение представило дополнительно решения Арбитражных судов г.Москвы.

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

С учетом даты (04.12.2006) поступления заявки № 2002734057/50 на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г., рег.№4322, введенные в действие с10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с разрешения правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1) – (3) пункта 14.4.2.2.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №349359 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ШАНГРИ ЛА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент расположен выше словесного и представляет собой стилизованное изображение гор, на фоне которых расположены буквы латинского алфавита «SL» в оригинальном графическом исполнении. Знак охраняется в красном, зеленом, бежевом, болотном цветовом сочетании.

Противопоставленный словесный товарный знак «SHANGRI-LA» по свидетельству №351126 [2] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ товарных знаков [1] и [2] показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых товарных знаков «ШАНГРИ ЛА» и «SHANGRI-LA» являются фонетически сходными по всем признакам фонетического сходства словесных элементов, упомянутых в пункте 14.4.2.2(1) Правил.

Семантическое тождество словесных элементов обусловлено тем, что они являются обозначением литературной аллегорией земного рая, описанного в 1933г. в новелле Дж. Хилтона «Потерянный Горизонт» (по сведениям из поисковой системы GOOGLE).

Следовательно, словесные элементы «ШАНГРИ ЛА» и «SHANGRI-LA» являются сходными в силу полного совпадения по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных элементов.

Сходство словесных элементов позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, несмотря на наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента, поскольку в комбинированном обозначении основным элементом является словесный, так как именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака, а также он легче запоминается, чем изобразительный.

Анализ однородности услуг сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Услуги 35 и 35 классов МКТУ, приведенные в перечнях [1] и [2], являются однородными.

Услуг 41 класса МКТУ, приведенные в перечне [1], относятся к области развлечений и организации культурно-просветительных мероприятий. Услуги 35 и 43 классов МКТУ, приведенные в перечне [2], относятся к административной деятельности в сфере бизнеса и рекламе, а так же к услугам по обеспечению временного проживания и обеспечения пищевыми продуктами и напитками, соответственно. Очевидно, что указанные услуги относятся к разным областям деятельности и, следовательно, не являются однородными.

Вместе с тем услуги 41 класса МКТУ «услуги ночных клубов-кафе» и услуги 43 класса МКТУ «услуги баров, кафе, кафетериев, закусовых, кофеен, ресторанов» хотя и находятся в перечнях разных классов, однако относятся к одной родовой группе и близки по назначению. Так, ресторан или кафе, работающие в ночное время и оказывающие дополнительные услуги по организации досуга, по сути являются ночными клубами-кафе.

Остальные услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, как указано выше, не являются однородными услугам 35 и 43 классов противопоставленного товарного знака.

Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность услуг 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в их перечнях, свидетельствуют о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении однородных услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.05.2008 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349359 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

(591)	белый, красный, зеленый, бежевый, болотный.
(511)	
41	<p>дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; мюзик-холлы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов, коллоквиумов, конгрессов, конференций, семинаров, симпозиумов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги казино; услуги оркестров; услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы.</p>
42	<p>дизайн художественный; изучение технических проектов; обслуживание техническое программного обеспечения; оформление интерьера; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; управление делами по авторскому праву; услуги в области промышленной эстетики; услуги юридические.</p>