

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 (далее Кодекс), 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2009, поданное компанией Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед, Вирджинские острова, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «Shangri La» по свидетельству №349404, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006735189/50 с приоритетом от 04.12.2006 зарегистрирован 06.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №349404 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КАРО", 127006, Москва, Пушкинская пл., 2 (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 41, 42 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Shangri La», выполненный оригинальным шрифтом бежевого цвета, над словесным элементом расположен графический элемент в виде латинских букв «S» и «L» и изображение гор зеленого цвета.

В возражении от 16.02.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «Shangri La» по свидетельству № 349404 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент регистрации оспариваемого товарного знака существовала заявка на сходный до степени смешения товарный знак, с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака «Shangri La» была произведена в нарушение требования пункта 1 статьи 7 Закона, и на основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №349404 недействительной частично в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

К возражению приложены копии свидетельств на товарные знаки №349404 и №351126.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии и ознакомленный с возражением, отзыв на возражение не представил, на заседание коллегии, состоявшееся 03.07.2009, не явился.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты приоритета (04.12.2006) заявки №2006735189/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 том чис-

ле в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Shangri La». Данный словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, буквами английского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение горы и английских букв «S» и «L» на ее фоне.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку было подано в отношении услуг 35 и 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ возражения показал, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №351126, имеющего приоритет от 24.11.2004, зарегистрированного в отношении 35, 43 и 44 классов МКТУ.

Данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «SHANGRI-LA», выполненное заглавными буквами английского алфавита.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал, что их словесные элементы «Shangri La» и «SHANGRI-LA» являются тождественными по фонетическому критерию, поскольку имеет место полное совпадение звуков и букв в обозначении.

Анализ графических критериев установления сходства показал, что сравниваемые обозначения отличаются ввиду наличия изобразительного элемента в сопоставляемом обозначении, однако графические отличия носят второстепенный характер, поскольку фонетически тождественные словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами английского языка, вследствие чего обозначения ассоциируются в целом.

Сравниваемые обозначения имеют одинаковое семантическое значение - Шангри-ла, земной рай, утопия. См. <http://lingvo.yandex.ru/>

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что несмотря на некоторые графические отличия, обозначения ассоциируются друг с другом в целом в связи с фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов, то есть являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности услуг 35 и 43 классов МКТУ сравниваемых товарных знаков показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному виду и роду (реклама, консультации, снабженческие услуги, обеспечение временным жильем, услуги, связанные с приготовлением пищи).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №349404 в отношении всех услуг 35 и 43 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.02.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349404

недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г
(591) Белый, красный, зеленый, бежевый

(511)

41 - игры азартные; предоставление услуг игровых залов; услуги казино.

42 - 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.