

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.04.2008, поданное компанией Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед, Британские Виргинские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 300340, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «ShangriLa» по заявке № 2005722669/50 с приоритетом от 08.09.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2006 за № 300340 в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение на фоне гряды гор двух водоплавающих птиц, плывущих навстречу друг другу. Под изображением стилизованное написание изобретенного, не имеющего смыслового значения, словосочетания «Шангри Ла» в латинице «ShangriLa», выполненного оригинальным наклонным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 300340 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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).

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с обозначением SHANGRI LA заявленным на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2004727188/50;

- На момент регистрации товарного знака заявка № 2004727188/50 находилась на рассмотрении экспертизы;

- сходство обозначений обусловлено тождеством словесного элемента «SHANGRI LA».

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 300340 на 2 л. [1];

- документы заявки № 2004727188/50 на 13 л. [2].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 28.04.2008 и отзыв на него не представил. На заседании коллегии правообладатель ходатайствовал о переносе даты заседания коллегии по причине недостаточности времени для подготовки отзыва.

Изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (08.09.2005) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон, введенный в действие 17.10.1992, 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).

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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Shangri La», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесной частью изображены буквы «S» и «L» и стилизованный силуэт гор. Доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является элемент «Shangri La», поскольку в силу своего словесного характера он легче запоминается и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Таким образом, при сравнении с противопоставленным обозначением этот элемент должен быть взят за основу.

По заявке № 2004727188/50, упомянутой в возражении, 26.05.2008 была произведена регистрация товарного знака за № 351126. Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «SHANGRI LA» (англ. – райский уголок), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ указанных выше товарного знака и доминирующего элемента оспариваемого обозначения показал, что они фонетически и семантически тождественны и графически сходны.

Поскольку при сравнении словесного элемента «SHANGRI LA» комбинированного товарного знака №300340 установлено его сходство до степени смешения с противопоставленным в возражении товарным знаком, оспариваемое комбинированное обозначение признано сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «SHANGRI-LA» по свидетельству №351126.

Обращение к перечням услуг, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, позволило установить следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в частности, для услуг 41 класса МКТУ – клубы-кафе ночные и 43 класса МКТУ – закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров.

Противопоставленный товарный знак содержит тождественные услуги 43 класса МКТУ, а именно услуги баров, кафе, кафетериев, закусочных, ресторанов. Относительно услуг 41 класса МКТУ - клубы кафе ночные, следует отметить, что они однородны услугам 43 класса МКТУ – кафе, поскольку проведение культурно-просветительных ночных мероприятий в клубах неразрывно связано с подачей приготовленных блюд и напитков. Таким образом, «клубы кафе ночные» и «кафе» являются так называемыми «точками общественного питания», причем услуги этих заведений в ряде случаев не только позволяют утолить голод, но и приятно провести время, послушать музыку, отдохнуть и т.п.

Таким образом, регистрация товарного знака № 300340 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

По завершении заседания коллегии правообладателем представлено особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель никогда не злоупотреблял предоставленным ему правом и рассчитывал на объективное и беспристрастное рассмотрение заявленных им ходатайств коллегией;

- предложенная коллегией презумпция вины о том, что правообладатель имел и не воспользовался правом на защиту, а заявленные ходатайства отражают злоупотребление правом, не отражает действительное положение вещей;

- просьба о переносе заседания коллегии была обусловлена организационно-штатными мероприятиями, сокращением должностей и работников в связи с кризисом, отказ от услуг патентных поверенных, недостаточно добросовестно представляющих интересы правообладателя, является основанием для признания действий правообладателя добросовестными.

Относительно доводов особого мнения Палата по патентным спорам отмечает следующее. Ходатайство о переносе заседания коллегии было рассмотрено. С момента направления уведомления о дате заседания коллегии (28.05.2008) правообладателю было предоставлено достаточно времени для

подготовки своей позиции по доводам возражения до даты заседания коллегии, назначенной на 14.01.2009.

Правила допускают возможность переноса заседания коллегии, в том числе по просьбе правообладателя, для более полного и объективного рассмотрения дела. Из материалов дела усматривается, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 300340 оспаривается в связи с наличием прав другого лица на сходный до степени смешения товарный знак с более ранним приоритетом, зарегистрированный для однородных услуг.

Изложенные в ходатайстве обстоятельства коллегией Палаты по патентным спорам не отнесены к уважительным причинам, которые бы способствовали выявить дополнительные обстоятельства, имеющие значение для рассматриваемого дела. При этом перенос заседания коллегии не может устранить неправомерное предоставление правовой охраны товарному знаку сходному до степени смешения со старшим товарным знаком, принадлежащим другому лицу.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.04.2008 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 300340 недействительной частично сохранив её действие в отношении следующих услуг:

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

(591) Белый, зеленый, красный, бежевый.

(511)

41 -

агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные;; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи

развлекательные телевизионные; предоставление оборудования для катания на коньках; аренда оборудования для гольфа; предоставление спортивного инвентаря; предоставление услуг кинозалов; представления театральные; проведение экзаменов и конкурсов; проведение соревнований и состязаний; производство видеофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; аренда декораций для шоу-программ; аренда кинооборудования; прокат кинооборудования; аренда стадионов; прокат осветительной аппаратуры; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат подводного погружения; прокат автомобилей; аренда на исключение транспортных средств; аренда помещений для публикации с помощью настольных компьютеров; публикация интерактивная книг и материалов [за исключением рекламных]; развлечения; сады зоологические; услуги проведения программ встреч [развлечение]; сочинения [сборники]; [стажировка]; субтитрование; услуги перевода; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; формирование цифрового контента; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты;

