

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.04.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ШАНГРИ-ЛА» по свидетельству №310711, поданное компанией Шангри-Ла Интернешнл Хоутел Менеджмент Лимитед (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005722671/50 с приоритетом от 08.09.2005 зарегистрирован за №310711 на имя Общества с ограниченной ответственностью «совместное предприятие КАРО» (далее—правообладатель) в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №310711, согласно описанию, приведенному в заявке, представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение на фоне гряды гор двух водоплавающих птиц и словесный элемент «ШАНГРИ ЛА», выполненный буквами русского алфавита оригинальным наклонным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2008 изложено мнение о том, что регистрация №310711 товарного знака «ШАНГРИ-ЛА» в отношении части услуг 41 класса МКТУ («клубы-кафе ночные»), а также всех услуг 43 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак №310711 «ШАНГРИ ЛА» является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ с товарным знаком «SHANGRI-LA» лица, подавшего возражение, по заявке №2004727188/50, имеющей более ранний приоритет;

— принимая во внимание Правила транслитерации букв кирилловского алфавита буквами латинского алфавита, анализ словесного элемента оспариваемого знака «ШАНГРИ ЛА» и словесного обозначения «SHANGRI-LA» по заявке №2004727188/50 позволяет рассматривать их как транслитерацию друг друга;

— указанные словесные элементы полностью совпадают по фонетике и семантике, что является неоспоримым доказательством вывода о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения;

— графический критерий является вспомогательным и может исчезать или появляться при различном написании знаков, тогда как фонетический и семантический признаки остаются неизменными.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №310711 товарного знака «ШАНГРИ ЛА» недействительной частично, а именно в отношении части услуг 41 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, участвуя в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не воспользовался правом представления отзыва по

мотивам возражения, но ходатайствовал о переносе даты заседания коллегии по причине недостаточности времени для подготовки отзыва.

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

С учетом приоритета (08.09.2005) заявки №2005722671/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает отмеченный выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 по свидетельству №310711 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ШАНГРИ ЛА», выполненный буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде горы и двух стилизованных букв латинского алфавита «S» и «L». Доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является элемент «ШАНГРИ ЛА», 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.

Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ, в том числе «клубы – кафе ночные», и услуг 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров».

Противопоставленный знак по свидетельству №351126 (на дату подачи возражения заявка №2004727/50), представляет собой словесное обозначение «SHANGRI-LA» (англ. – райский уголок), выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 43 ( в их числе «услуги баров, кафе, кафетериев, закусовых, кофеен, ресторанов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги баров в гостиницах, услуги по предоставлению продуктов и напитков, приготовлению блюд и напитков, рестораны самообслуживания и (или) быстрого обслуживания» и 44 классов МКТУ.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства словесного элемента оспариваемого знака «ШАНГРИ ЛА» и противопоставленного знака «SHANGRI-LA» показал, что они являются сходными обозначениями, поскольку имеет место фонетическое и смысловое тождество (с учетом правил транслитерации) словесных элементов, обусловленное совпадением всех признаков, на основе которых оно устанавливается. При этом некоторое визуальное различие, а именно, использование в написании обозначений различных шрифтов, а также наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента, выполненного буквами русского алфавита, не оказывает решающего значения на восприятие знаков в целом.

Поскольку при сравнении словесного элемента «ШАНГРИ ЛА» комбинированного товарного знака №310711 установлено его сходство с противопоставленным в возражении товарным знаком, оспариваемое комбинированное обозначение признано сходным со словесным товарным знаком «SHANGRI-LA» по свидетельству №351126.

Анализ однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ (клубы-кафе ночные) и услуги 43 класса МКТУ («закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров»), указанные в перечне свидетельства оспариваемого товарного знака № 310711, совпадают с услугами 43 класса МКТУ («услуги баров, кафе, кафетериев, закусочных, кофеен, ресторанов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, услуги баров в гостиницах, услуги по предоставлению продуктов и напитков, приготовлению блюд и напитков, рестораны самообслуживания и(или) быстрого обслуживания»), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак либо соотносятся с ними как род - вид, что свидетельствует об их однородности.

Указанные обстоятельства обуславливают возникновение у потребителя представления о принадлежности оспариваемого и противопоставленных знаков одному лицу.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак № 310711 в отношении части услуг 41 класса МКТУ («клубы-кафе ночные»), а также всех услуг 43 класса МКТУ не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

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 № 310711 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 №310711 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих услуг:**

Форма № 81.1

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

┌

(511)

(591) белый, зеленый, красный, бежевый, оливковый.

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; передвижные



библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечение гостей; развлечения; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; ; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.