

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 № 316735, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «ШАНГРИ ЛА» по заявке № 2005722676/50 с приоритетом от 08.09.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.11.2006 за № 316735 в отношении товаров 16, 28, и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой композицию в виде стилизованного изображения фантазийного слова «ШАНГРИ ЛА», выполненного оригинальным объемным шрифтом на фоне ломанной в объеме широкой ленты с тонким обрамлением, а также с полусферой в верхней части. Внутри полусферы расположена буква S, выполненная крупным оригинальным шрифтом, через центр которой проходит стержень, переходящий в верхней части в тонкий шпиль, являющийся составной частью многолучевой композиции звезды. В нижней части ленты оригинальным объемным шрифтом написано словосочетание РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КЛУБЫ, являющиеся неохраняемым элементом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 316735 товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ («клубы-кафе ночные»), а также всех услуг 35 и 43 классов МКТУ 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 звуковым тождеством словесного элемента «SHANGRI LA» и «ШАНГРИ ЛА».

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 316735 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 обозначения 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 «ШАНГРИ ЛА», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита на фоне ленты. Над словесной частью изображена буква «S», по центру которой вертикальный стержень, в обрамлении звездной композиции. Под лентой расположен словесный элемент «развлекательный клуб», который не является предметом самостоятельной правовой охраны товарного знака. 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.

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

Сравнительный анализ указанных выше противопоставленного товарного знака и доминирующего словесного элемента оспариваемого знака показал, что они фонетически и семантически (с учетом правил транслитерации) тождественны.

Особенности графического исполнения рассматриваемых обозначений не привели к утрате ими словесного характера, что приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства. Применение букв различных алфавитов (русского и латинского) не оказывает существенного влияния на отнесение обозначений к сходным в целом.

Поскольку при сравнении словесного элемента «ШАНГРИ ЛА» комбинированного товарного знака №316735 установлено его сходство с противопоставленным в возражении товарным знаком, оспариваемое комбинированное обозначение признано сходным 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 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная, 41 класса МКТУ – клубы-кафе ночные и 43 класса МКТУ – закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров.

Противопоставленный товарный знак содержит однородные услуги 35 класса МКТУ (рекламные материалы и рекламные услуги; услуги рекламных агентств; наружная реклама; демонстрация товаров; распространение рекламных объявлений; распространение образцов, оформление витрин; выпуск рекламных материалов; аренда площадей для размещения рекламы; рекламные услуги; организация выставок для коммерческих или рекламных целей;

организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей) и однородные услуги 43 класса МКТУ, а именно услуги баров, кафе, кафетериев, закусочных, ресторанов, поскольку соотносятся друг с другом как род – вид. 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 № 316735 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 назначении даты заседания коллегии (28.05.2008), правообладателю было предоставлено достаточно времени (более полугода) для подготовки своей правовой 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 № 316735 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 № 316735 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (571) Красный, оранжевый, желтый, светло-желтый, белый, синий, голубой.
- (526) Развлекательный клуб.
- (511)
- 16 - афиши, плакаты; билеты; брошюры; вывески бумажные или картонные; газеты; издания печатные; изображения графические; календари; материалы графические печатные; периодика; пленки пластмассовые для упаковки; продукция печатная; фотографии.
- 28 - столы бильярдные; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола; украшения для новогодних елок [за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий].
- 41 - дискотеки; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; монтаж видеозаписей; мюзик-холлы; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; предоставление оборудования для караоке; производство видеофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечение гостей; развлечения; составление программ

встреч [развлечение]; услуги орк
фотографирование.

45 - услуги телохранителей