

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 № 337933, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом «ШАНГРИ ЛА» по заявке № 2006722198/50 с приоритетом от 07.08.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.11.2007 за № 337933 в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 41, 42, и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение гор разной высоты, внутри которых расположены верхние части букв СЛ, в латинице SL. Нижние части вышеуказанных букв выходят за пределы изображения снизу. Над изображением расположено слово КЛУБ, выполненное оригинальным полукруглым шрифтом, являющееся неохраняемым элементом. Под вышеуказанной композицией расположено изобретенное, не имеющее смыслового значения слово «ШАНГРИ ЛА», выполненное оригинальным наклонным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 337933 товарного знака в отношении части однородных услуг 41 класса МКТУ («клубы-кафе ночные»), а также однородных 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 № 337933 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 убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (07.08.2006) 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 «ШАНГРИ ЛА», выполненное наклонным шрифтом буквами русского алфавита на фоне ленты. 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 взят за основу.

По заявке № 2006722198/50, 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 рассматриваемого словесного элемента не привели к утрате им 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 №337933 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 для услуг 35 класса МКТУ (агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; административная деятельность в сфере бизнеса; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; услуги в области общественных отношений; офисная служба), услуг 41 класса МКТУ, в частности – клубы-кафе ночные и услуг 43 класса МКТУ (аренда помещений для проведения встреч; услуги баров; закусовые; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания;

столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; гостиницы; мотели). Противопоставленный товарный знак содержит однородные услуги 35 класса МКТУ (управление гостиницами, мотелями, обслуживанием квартир и кондоминиумов, временным размещением, спа-центрами, услугами салонов красоты, барами, кафе, кафетериями, кофейнями, услугами по приготовлению блюд и доставке их на дом, ресторанами, клубами, винными клубами, услугами баров и услугами закусочных для третьих лиц; предоставление деловых услуг и деловой информации; 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; профессиональные консультации в области бизнеса; консультативные службы по организации дел; исследования в области деловых операций; экономическое прогнозирование; помощь по управлению делами в сфере продвижения товаров, консультативные службы по управлению делами в сфере продвижения товаров, помощь по управлению коммерческими операциями в сфере продвижения товаров; продвижение товаров, в том числе услуги по розничной торговле сувенирами, продуктами, напитками, товарами курортного назначения в гостиницах и местах временного размещения, предоставление услуг салонов красоты в гостиницах и местах временного размещения; продвижение товаров при помощи демонстрации товаров на домашних вечеринках, в том числе услуги оптовой торговли; предоставление информационных, управленческих и консультационных услуг, включенных в класс 35, в отношении вышеупомянутых услуг) и однородные услуги 43 класса МКТУ, а именно гостиницы и мотели, обслуживание квартир и кондоминиумов, услуги по временному размещению; бронирование гостиниц; услуги баров, кафе, кафетериев, закусочных, кофейен, ресторанов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги баров в гостиницах; предоставление оборудования

конференций и выставок; услуги по предоставлению продуктов и напитков, приготовлению блюд и напитков, рестораны самообслуживания и(или) быстрого обслуживания.

Перечисленные услуги оспариваемого и противопоставленного товарных знаков соотносятся друг с другом как род – вид, имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Относительно услуг 41 класса МКТУ - клубы кафе ночные, введенных в перечень услуг 41 класса МКТУ оспариваемого знака, следует отметить, что они однородны услугам 43 класса МКТУ противопоставленной регистрации – гостиницы; мотели, 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 оспариваемого товарного знака № 337933 в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ 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 № 337933 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 № 337933 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- Г
- (526) Клуб.
- (591) Желтый, белый, красный, зеленый.
- Г
- (511)
- 09 - автоматы музыкальные с предварительной оплатой; автоматы торговые; картриджи для видеоигр; карты с магнитным кодом; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; публикации электронные [загружаемые]; рекламы механические; таксометры; тотализаторы; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; магнитные носители информации; диски звукозаписи.
- 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 - игры; автоматы игровые с предварительной оплатой; игры автоматические без использования телевизионных приемников; игры в фанты; игры настольные; карты для бинго; карты игральные; кости игральные; триктрак [игра]; устройства для электронных игр [за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников]; фишки, жетоны для игр; игрушки.

- 41 - информация по вопросам развлечений; информация по вопросам отдыха; организация досугов; клубы культурно-просветительные и развлекательные; мюзик-холлы; организация балов; дискотеки; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; парки аттракционов; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг кинозалов; развлечение гостей; развлечения; организация развлечений; составление программ встреч [развлечение]; услуги оркестров; услуги переводчиков; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы; игры азартные; предоставление оборудования и обслуживание казино, предоставление услуг игровых залов; услуги казино; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; издательская деятельность; обеспечение учебного процесса; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров; услуги музеев [презентация, выставки].
- 42 - разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; программирование; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; прокат средств программного; обеспечения; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; услуги юридические.