

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.05.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Боулинг Космик», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству № 316937, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005700244/50 с приоритетом от 11.01.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.11.2006 за № 316937 в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» на имя Закрытого акционерного общества «НАВИГАТОР ГРУПП», г. Калининград (далее - правообладатель). Словесный элемент «HOTEL» оспариваемого знака исключен из самостоятельной правовой охраны.

Согласно материалам заявки знак «представляет собой изображение земного шара на фоне якоря. Обрамление знака выполнено в виде якорной цепи. Имеются словесные элементы «HOTEL» - транслитерация «хотэл», в переводе с английского – «гостиница», и «NAVIGATOR» - транслитерация «навигатор». Оба словесных элемента выполнены оригинальным шрифтом заглавными буквами».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.05.2010 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 316937, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 316937 содержит словесный элемент «HOTEL», который способен ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг («услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом»);

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- договора аренды здания – на 5 л.;
- рекламной листовки - на 1 л.;
- фотографии – на 1 л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 316937 полностью.

Извещенный в установленном порядке о дате и месте проведения заседания коллегии правообладатель представил отзыв за № 57/10 от 07.07.2010 по мотивам настоящего возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого знака по свидетельству № 316937 на основании учредительных документов осуществляет деятельность гостиниц с ресторанами, занимается поставкой продукции общественного питания;

- в собственности у правообладателя зарегистрирован ресторан с гостиничными номерами, складом и офисом, в котором расположен ресторанно-гостиничный комплекс;

- словесный элемент «HOTEL» оспариваемого товарного знака, используемый в ресторане «НАВИГАТОР», информирует потребителя о принадлежности и расположении ресторана в отеле;

- просьба признания недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 316937 в связи с введением потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг является необоснованной;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 316937 используется в соответствии с действующим законодательством;

- использование другими лицами наименования «НАВИГАТОР», защищенного оспариваемым знаком по свидетельству № 316937, неправомерно;

- в результате использования сходных обозначений в отношении однородных товаров/услуг возникает вероятность смешения;

- законодательством предусмотрено заключение лицензионного договора с обладателем исключительного права на товарный знак.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 316937.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие копии материалов:

- свидетельства № 316937 на оспариваемый товарный знак – на 1 л.;

- технического паспорта – на 1 л.;

- фотографий – на 3 л.

Заседание коллегии, состоявшееся 10.11.2010, было перенесено согласно обоюдному обращению сторон в виде ходатайств и состоялось 15.12.2010 с предварительным извещением сторон в виде уведомления за № 2005700244/50 (999754) от 12.11.2010.

Изучив материалы дела, выслушав участников рассмотрения возражения от 28.05.2010, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.01.2005) поступления заявки № 2005700244/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении возражения, отказе в удовлетворении возражения, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, представило на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.12.2010, ходатайство об отзыве рассматриваемого возражения против предоставле-

ния правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «HOTEL NAVIGATOR» по свидетельству № 316937. Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для рассмотрения возражения от 28.05.2010.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 28.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 316937.