

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.02.2013, поданное ООО «Совместное Предприятие «МЕТРОПОЛЬ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 435393, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009701134 с приоритетом от 27.01.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.04.2011 за № 435393 на имя ООО "Новые Технологии", Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 03, 05, 14, 16, 25, 30, 34, 43-45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Решением Роспатента от 24.10.2012 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 435393 была признана недействительной в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров», и услуг 44 класса МКТУ: «услуги в области гигиены и косметики для людей».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее собой выполненное в оригинальной рамке оригинальным шрифтом буквами русского алфавита слово «МЕТРОПОЛЬ». Рамка состоит из художественно выполненных декоративных элементов.

В палату по патентным спорам 22.02.2013 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, упомянутая регистрация в отношении товаров и услуг 16, 30, 34, 43 и 44 классов МКТУ была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку является заявителем по заявкам № 2010736312 и № 2010736306 на товарные знаки «Метрополь» в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ, с 1993 года оказывает гостиничные и связанные с ними услуги под коммерческим обозначением «Метрополь»;

- исключительное право на фирменное наименование возникло у заявителя ранее, чем дата приоритета оспариваемого знака;

- в рамках предоставления гостиничных и сопутствующих услуг заявитель использовал и использует фирменное наименование и коммерческое обозначение «Метрополь» как на продукции, относящейся к 16 классу МКТУ, так и на упаковке товаров 30 и 34 классов МКТУ, при оказании услуг по предоставлению питания и напитков (рестораны, бары и т.д.);

- Роспатентом в решении от 24.10.2012 было установлено, что лицо, подавшее возражение, специализируется в области гостиничного бизнеса и оказывает различные услуги, являясь гостиницей категории «пять звезд».

Далее в возражении приведены выдержки из решения Роспатента от 24.10.2012 и сделан вывод о том, что товары и услуги 16, 30, 34, 43 и 44 классов МКТУ однородны услугам, которые оказывает лицо, подавшее возражение, и товарам, которые оно производит в целях оказания этих услуг.

Также в возражении указано, что поскольку товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, то потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника услуг, оказываемых под товарным знаком.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 24.10.2012 [1];
- копия договора на аренду недвижимого имущества от 19.03.1993 [2]
- копии страниц Устава ООО «Совместное предприятие «МЕТРОПОЛЬ», 2011 [3];
- копии рекламных и информационных публикаций в средствах массовой информации [4].

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 435393 в отношении товаров и услуг 16, 30, 34, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.05.2013, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

- копии разрешительных документов: сертификатов соответствия, лицензий [5];
- фотографии [6].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, отзыва по мотивам возражения не представил. На заседании коллегии, состоявшемся 10.06.2013, представителем правообладателя было представлено ходатайство о переносе рассмотрения дела в связи с тем, что сторонами достигнуто мирное соглашение и требуется время для его реализации. В ходатайстве было указано на то, что вторая сторона также ходатайствует о переносе даты рассмотрения возражения. Однако представитель лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 10.06.2013, информацию о достижении мирного соглашения не подтвердил и выразил несогласие с переносом сроков рассмотрения возражения. Указанное обусловило отказ в удовлетворении ходатайства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (27.01.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 14.4.3 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально-ориентированной прямоугольной плашки с закругленными углами, в которую вписан словесный элемент «МЕТРОПОЛЬ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Сверху и снизу плашки выполнены изобразительные элементы в виде орнамента.

Анализируемый товарный знак и отличительная часть фирменного наименования ООО «Совместное Предприятие «МЕТРОПОЛЬ» содержат в своем составе тождественный словесный элемент «МЕТРОПОЛЬ», что обуславливает сходство сравниваемых средств индивидуализации.

С материалами возражения представлены сведения [2-3], согласно которым в 1993 году ООО «Совместное Предприятие «МЕТРОПОЛЬ» уже осуществляло деятельность в области гостиничного бизнеса (например, указание в Уставе 1999 года на договор аренды здания гостиницы «Метрополь» от 19.03.1993).

В материалах [2, 3] содержится информация о том, что ООО «Совместное Предприятие «МЕТРОПОЛЬ» было создано и зарегистрировано задолго до даты приоритета (27.01.2009) оспариваемого товарного знака – согласно Уставу его новая редакция была зарегистрирована в 1999 году (02.08.1999). При этом в уставных документах имеется ссылка на договор аренды от 19.03.1993 и на ранее действующие редакции Устава – 28.05.1992, 10.11.1993, 27.06.1994 и т.д.

Учитывая, что у ООО «Совместное Предприятие «МЕТРОПОЛЬ» исключительное право на фирменное наименование возникло ранее, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии у него преимущества на данное средство индивидуализации.

Что касается услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование и товарный знак, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемого товарного знака действует, в том числе в отношении товаров и услуг 16 класса МКТУ (бумага, картон, различная печатная продукция, канцелярские принадлежности и т.д.), 30 класса МКТУ (различные продовольственные продукты: чай, кофе, хлеб, макаронные изделия, приправы и т.д.), 34 класса МКТУ (табак, курительные принадлежности, спички), 43 класса (столовые на производстве и в учебных заведениях), 44 класса МКТУ (медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства).

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-6] показал, что ООО «Совместное Предприятие «МЕТРОПОЛЬ» специализируется в области гостиничного бизнеса и оказывает различные услуги, являясь гостиницей категории «пять звезд».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что согласно системе классификации гостиниц и других средств размещения, действующей в Российской Федерации, на территории гостиницы категории «пять звезд» должны быть расположены рестораны (несколько залов), банкетный зал, ночной клуб, кафе/бар, магазины, плавательный бассейн, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным залом, санитарные объекты общего пользования (туалеты, ванные, душевые кабины и т.д.), медицинский кабинет и другие оздоровительные услуги. При этом в требования к гостиницам и другим средствам размещения различных категорий регламентируют, что в случае если суммарное количество баллов ниже значений, установленных для определенной категории, то средству размещения присваивается более низкая категория.

Согласно данным, приведенным в материалах [4], а также в сети Интернет: гостиница «Метрополь» — гостиница в центре Москвы класса «5 звёзд», расположенная по Театральному проезду (дом 2). Строилась в 1899—1905 годах; инициатором строительства был Савва Мамонтов. Здание «Метрополя» играет исключительно важную роль в формировании облика Театральной площади и площади Революции. Гостиница признаётся одним самых значительных московских историко-архитектурных памятников эпохи модерна. После пожара 1901 года зал ресторана был заново оформлен в 1903—1905 годах в формах модерна франко-бельгийской ориентации. В 1986 году началась реставрация и реконструкция гостиницы, продолжавшаяся пять лет. Открытие гостиницы после реставрации состоялось 5 декабря 1991 года; международная комиссия присвоила гостинице «Метрополь» категорию «5 звёзд». В последующие годы в гостинице останавливались главы государств и правительств, звёзды кино, эстрады и спорта. Особым событием в истории гостиницы стали чествования Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича. В ресторане «Метрополь» в мае 2005 года отмечалась

золотая свадьба именитой пары. В настоящее время в отеле «Метрополь» (Москва) имеются рестораны «Метрополь» и «Европейский» с русской и европейской кухнями. Гостям, предпочитающим более спокойное место, подойдет бар «Шалапин». Для проведения банкетов, свадеб и корпоративных мероприятий предлагаются десять залов. Отель располагает местами для отдыха, такими как фитнес-центр и бассейн. «Метрополь» (Москва) входит в «Worldhotels First Class Collection».

Принимая во внимание изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которое возникли у него ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 435393. При этом коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что в соответствии с принципом, изложенным в пункте 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Известность фирменного наименования и коммерческого обозначения «МЕТРОПОЛЬ» в отношении деятельности по оказанию услуг в области гостиничного бизнеса предполагает, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника услуг общественного питания и комплекса медицинских и оздоровительных услуг, таких как услуги 43 класса МКТУ: «столовые на производстве и в учебных заведениях», и услуги 44 класса МКТУ: «медицинские услуги», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг 43 и 44 классов МКТУ.

Что касается услуг 44 класса МКТУ «ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства», всех товаров 16, 30 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Перечисленные товары и услуги не могут быть признаны однородными услугам в области гостиничного бизнеса, а фактических данных о ведении деятельности в области производства товаров 16, 30, 34 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ и, как следствие, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги, не представлено. В этой связи основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении данных товаров и услуг требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Доводы лица, подавшего возражение, относительно традиционного использования в гостиницах, отелях и ресторанах различной сувенирной продукции с собственной символикой (например, спички, буклеты, стаканы для чая и т.д.) не могут быть признаны убедительными, поскольку гостиницы оказывают комплекс услуг и не осуществляют производство товаров. Продукция с символикой гостиницы носит рекламный характер и не реализуется посетителям, т.е. не является товаром.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.02.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 435393 в отношении услуг 43 класса МКТУ: «столовые на производстве и в учебных заведениях», и услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги».