

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 03.05.2012, 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.

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 03.05.2012 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация в отношении части услуг 43 и 44 классов МКТУ была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано доводами о том, что с 1905 года в различных средствах массовой информации были представлены сведения о существовании и длительной деятельности широко известной гостиницы «МЕТРОПОЛЬ». Данная информация однозначно существовала в 2009 году (на момент проведения экспертизы оспариваемого товарного знака), что обуславливает вывод о том, что регистрация произведена неправомерно, поскольку обозначение «МЕТРОПОЛЬ» приобрело на рынке потребителя различительную способность как средство индивидуализации лица, оказывающего услуги, однородные услугам оспариваемого товарного знака, а именно, 43 и 44 классов МКТУ: 43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; 44 - услуги в области гигиены и косметики для людей, а именно, бани общественные; бани турецкие; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги саун; услуги соляриев.

Также в возражении указано наличие у лица, подавшего возражение, заявок (№ 2010736306 и № 2010736312), включающих словесный элемент «МЕТРОПОЛЬ» и графический элемент, имеющий правовую охрану, удостоверенную свидетельствами № 450235 и № 450815.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки заявок и свидетельств: № 2010736312, № 2010736306, №420235, № 450815, № 435393 [1];
- копии рекламных и информационных публикаций в средствах массовой информации [2];
- копии страниц Устава ООО «Совместное предприятие «МЕТРОПОЛЬ», 2011 [3].

На заседании коллегии, состоявшемся 30.07.2012, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

- копии материалов по созданию ООО «Совместное предприятие «МЕТРОПОЛЬ», уставных документов [4];
- копия договора на аренду недвижимого имущества от 19.03.1993 [5];

- копия акта сертификационной проверки [6];
- копии разрешительных документов: сертификатов соответствия с 1995 года, лицензий с 1994 года [7];
- фотографии [8];
- справка о численности персонала [9];
- распечатки нормативных документов по классификации гостиниц [10].

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435393 частично, а именно, 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, а именно, бани общественные; бани турецкие; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги саун; услуги соляриев».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, отзыва по мотивам возражения не представил. На заседании коллегии, состоявшемся 30.07.2012, представителем правообладателя было представлено ходатайство о переносе рассмотрения дела в связи с необходимостью подробного ознакомления со всеми материалами, представленными лицом, подавшим возражение. Данная просьба была удовлетворена.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.09.2012, правообладателем устно была сформулирована позиция, согласно которой отзыв по мотивам возражения представляться не будет, а также выражено согласие на удовлетворение возражения от 03.05.2012.

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

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 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 на договор аренды здания гостиницы «Метрополь» от 19.03.1993).

Несмотря на то, что часть материалов [4-10] не может быть принята во внимание, поскольку документы не являются общедоступными словарно-

справочными изданиями и были представлены дополнительно (пункт 2.5 Правил ППС), в них подтверждается информация о том, что ООО «Совместное Предприятие «МЕТРОПОЛЬ» было создано и зарегистрировано (22.05.1991) задолго до даты приоритета (27.01.2009) оспариваемого товарного знака. При этом во всех уставных документах имеется ссылка на договор аренды от 19.03.1993.

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 оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе 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».

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-10] 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 справочным сведениям [10] 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 «Требованиях к гостиницам и другим средствам размещения различных категорий» указано, 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 [2], 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 «Шаляпин». 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».

Ввиду того, что деятельность по оказанию услуг в области гостиничного бизнеса предполагает предоставление услуг общественного питания и комплекса оздоровительных услуг, она признается однородной услугам 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», в отношении

которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как они имеют одинаковые назначение и круг потребителей.

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, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника услуг, оказываемых под оспариваемым знаком. 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.

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

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

удовлетворить возражение от 03.05.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 435393 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».