

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 02.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009712207/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Метра Недвижимость», г. Красногорск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009712207/50 с приоритетом от 01.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого состоит из двух геометрических фигур в виде прямоугольников красного и серого цвета. По длине верхний и нижний прямоугольники равны между собой, однако ширина верхнего прямоугольника больше, чем нижнего. В центре верхнего красного прямоугольника помещен другой изобразительный элемент, представляющий собой стилизованную букву «М» белого цвета, под которой находится словесный элемент «METRA», выполненный в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами белого цвета в латинице. В нижнем прямоугольнике помещен словесный элемент «GROUP», выполненный в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами белого цвета в латинице.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 29.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- с товарными знаками, включающими словесный элемент «METRO», зарегистрированными под №№354759, 268521 для однородных услуг 36 класса МКТУ;
- с товарными знаками «METRA», «METPA», зарегистрированными под №№142468, 142466 для однородных услуг 36 класса МКТУ;
- со знаками по международным регистрациям №№1017524, 804277, 627390, включающими словесный элемент «METRO», для однородных услуг 36 класса МКТУ.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 обосновывается тем, что словесный элемент «GROUP» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой видовое наименование организации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «GROUP» является неохраняемым элементом;
- заявленное обозначение «METRA GROUP» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «METRO» имеют различные смысловые значения, поскольку слово «METRA» переводится с английского языка на русский язык как «матка», а слово «METRO» имеет такие значения как «метро, метрополитен», в связи с чем сравниваемые обозначения вызывают совершенно разные ассоциации;
- в перечнях услуг противопоставленных товарных знаков «METRA», «METPA» по свидетельствам №№142468, 142466 не содержится ни одной услуги, связанной с разделом 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», поскольку указанные товарные знаки зарегистрированы для услуг 36 класса МКТУ «маклерство, посредничество (предоставление агентов-посредников)», которые относятся к разделу «финансовая деятельность», «кредитно-денежные операции».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 29.11.2010 и регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ с указанием словесного элемента «GROUP» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необудительными.

С учетом даты (01.06.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой квадрат, разделенный белой линией на два прямоугольника красного и серого цвета. Внутри верхнего прямоугольника красного цвета расположена стилизованная буква «М» белого цвета. Под стилизованной буквой «М» расположен словесный элемент «METRA»,

выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Внутри нижнего прямоугольника серого цвета находится словесный элемент «GROUP», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №354759 является комбинированным и представляет собой прямоугольник синего цвета, внутри которого расположен словесный элемент «METRO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита желтого цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №268521 представляет собой словесное обозначение «METRO CASH&CARRY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №142468 представляет собой словесный элемент «METRA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №142466 представляет собой словесный элемент «МЕТРА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] по международной регистрации №1017524 представляет собой словесное обозначение «METRO Group MADE TO TRADE», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «METRO» выполнен красным цветом, а словесные элементы «Group MADE TO TRADE» - серым. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] по международной регистрации №804277 представляет собой словесный элемент «METRO Group», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [7] по международной регистрации №627390 представляет собой слово «METRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

В состав заявленного комбинированного обозначения входят словесные элементы «METRA» и «GROUP». Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Между тем, следует отметить, что, как правомерно указано в решении Роспатента от 29.11.2010, словесный элемент «GROUP» заявленного обозначения является неохраняемым. Слово «GROUP» при переводе с английского языка на русский (<http://www.multitrans.ru/>) имеет такие значения как «объединение компаний; синдикат» и другие. В этой связи слово «GROUP» представляет собой указание на видовое наименование предприятия. Следовательно, слово «GROUP» не способно индивидуализировать обозначаемые им услуги.

Таким образом, в заявленном обозначении основная индивидуализирующая нагрузка падает на словесный элемент «METRA», который к тому же занимает центральное место в знаке.

Словесный элемент «METRA», выполняющий основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении, является фонетически тождественным противопоставленным словесным товарным знакам «METRA», «METPA» [3, 4]. Кроме того, словесный элемент «METRA» заявленного обозначения является фонетически сходным со словесными элементами «METRO», входящими в состав противопоставленных регистраций [1, 2, 5-7] и выполняющими основную индивидуализирующую функцию в знаках. Указанное сходство обусловлено наличием 4 совпадающих звуков из 5, тождеством звучания начальных частей словесных элементов [мет-/мет-] и сходством звучания конечных частей [-ра/-ро]. Таким образом, заявленное обозначение сходно с противопоставленными знаками [1-7] на основании фонетического сходства словесных элементов. Исполнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3, 5-7] буквами латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых знаков.

Поскольку словесный элемент «METRA» заявленного обозначения характеризуется фонетическим тождеством с противопоставленными товарными знаками [3, 4] и фонетическим сходством с противопоставленными регистрациями [1, 2, 5-7], следует

вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-7] до степени смешения.

Относительно однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-7] следует отметить следующее.

Услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения («агентства по операциям с недвижимым имуществом; сдача в аренду недвижимого имущества; управление недвижимостью») являются однородными услугам 36 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1-7]. Вывод об однородности услуг основан на том, что сравниваемые услуги оказываются при осуществлении операций с недвижимостью, то есть они имеют одинаковую цель применения, область осуществления и круг потребителей. Довод заявителя о том, что заявленные услуги 36 класса МКТУ не являются однородными услугам 36 класса МКТУ (маклерство; посредничество (предоставление агентов-посредников)) противопоставленных товарных знаков [3, 4], является неубедительным, так как услуга «посредничество» является родовым понятием по отношению к заявленным услугам, поскольку может включать в себя посредничество при операциях с недвижимостью. Кроме того, при определении однородности услуг заявленного обозначения с услугами противопоставленных регистраций [3, 4] коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что словесный элемент заявленного обозначения тождествен ранее зарегистрированным знакам [3, 4] третьего лица, поэтому достаточно велика опасность смешения услуг, оказываемых под ними, а, следовательно, шире диапазон услуг, которые рассматриваются как однородные.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки и противопоставленных знаков [1-7], и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2010.