

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. Данное возражение подано ООО «Совместное предприятие «Метрополь», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010736312, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010736312 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «МЕТРОПОЛЬ» была подана на имя заявителя 11.11.2010 в отношении услуг 35, 37, 39, 41-44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В процессе экспертизы заявленного обозначения 26.09.2012 заявителем был сокращен испрашиваемый объем правовой охраны, а именно: изложена просьба предоставить правовую охрану только в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания» 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».

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесно-графическую композицию. Оригинальное изображение буквы «М» ограничено снизу и с боков изобразительным элементом в виде венка с острыми листьями. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «МЕТРОПОЛЬ». Обозначение имеет фантазийный характер и служит для индивидуализации услуг заявителя.

Роспатентом 22.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010736312 в отношении испрашиваемых услуг 43 и 44 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 43 и 44 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными (или заявленными на регистрацию) на имя других лиц обозначениями:

- серией обозначений ООО «Новые Технологии»:

- обозначение «Метрополь» по заявке № 2010734525, приоритет от 27.10.2010, услуги 43 и 44 классов МКТУ [1];

- товарный знак «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству № 394935, приоритет от 18.02.1997, услуги 42 класса МКТУ [2];

- товарный знак «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству № 435393, приоритет от 27.01.2009, услуги 43 и 44 классов МКТУ [3];

- товарный знак «Метрополис» по свидетельству № 148404, приоритет от 05.12.1995, ООО «Новоимпорт», услуги 42 класса МКТУ [4];

- товарный знак «Метрополия» по свидетельству № 310554, приоритет от 03.11.2003, услуги 43 класса МКТУ [5].

В заключении приведен анализ сходства сравниваемых обозначений и однородности сопоставляемых услуг.

В палату по патентным спорам 22.02.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к подробному анализу несходства заявленного обозначения со знаками [4, 5] и неоднородности заявленных услуг и услуг, приведенных в перечнях противопоставленных обозначений [2, 3].

Кроме того, указано, что обозначение «Метрополь» приобрело на рынке различительную способность как средство индивидуализации услуг, оказываемых именно заявителем (приведена ссылка на решение Роспатента от 24.10.2012). При этом диапазон услуг, признаваемых однородными, должен рассматриваться как

широкий, поскольку у потребителя существует принципиальная возможность представления о принадлежности услуг одному лицу.

Также отмечено, что из заявки № 2010734525 [1] была выделена заявка № 2012729443, в которую были перенесены все противопоставленные однородные услуги 43 и 44 класса МКТУ. Выделенная заявка была впоследствии отозвана, в связи с чем оснований для ее противопоставления отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении испрашиваемых услуг 43 и 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии материалов договора от 19.03.1993 (1);
- распечатки свидетельств №№ 450235, 211143 и заявки №№ 2012729443 (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 12.08.2013, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных знаков [4, 5] (3).

На заседании коллегии, состоявшемся 10.10.2013, заявителем были представлены материалы по регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки [2, 3] (4) и уведомление от 18.09.2013 об изменении заявителя по заявке № 2010734525 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (11.11.2010) заявки № 2011736312 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.



Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию, выполненную на фоне квадрата, в верхней части которой размещено стилизованное изображение буквы «М» и двух колосьев. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «МЕТРОПОЛЬ»,

выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в золотом, бежевом и черном цветовом сочетании в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленное обозначение «Метрополь» [1] является словесным и выполнено курсивом строчными буквами русского языка, первая буква «М» - заглавная. Правовая охрана обозначению испрашивается, в том числе в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Из заявки № 2010734525 была выделена заявка № 2013713760, в которую были включены услуги 43 и 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «МЕТРОПОЛЬ» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  » [3] является комбинированным и представляет собой композицию из горизонтально-ориентированного прямоугольника со скругленными углами, двух орнаментов, размещенных над и под прямоугольником, и словесного элемента «МЕТРОПОЛЬ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «Метрополис» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «М» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный знак «  » [5] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «Метрополия», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква «М» - заглавная и стилизованная, и изобразительного элемента в виде изображения

сидящего на слове шута с жезлом в руке (на конце жезла в круге выполнена буква «М»). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [1-5] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) либо фонетически тождественный элемент «МЕТРОПОЛЬ», либо элементы, содержащие тождественные начальные части «МЕТРОПОЛ-» («Метрополис», «Метрополия»), что обуславливает ассоциирования знаков в целом.

Что касается услуг 42, 43 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а также по обеспечению временного проживания однородны услугам 42 и 43 классов МКТУ, приведенным в перечне противопоставленных обозначений [1-3, 5] (например, столовые на производстве и в учебных заведениях, агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты] и т.д.).

Заявленные услуги 44 класса МКТУ в области гигиены и косметики для людей (бани общественные; бани турецкие; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги саун; услуги соляриев) однородны услугам 42 и 44 классов МКТУ, приведенным в перечне противопоставленных обозначений [1-5] (например, косметические салоны, парикмахерские, солярии, услуги саун и т.д.).

При оценке однородности услуг 43 и 44 классов МКТУ коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что сравниваемые услуги либо идентичны, либо соотносятся как «род-вид», поскольку имеют одно назначение, близкие условия оказания и круг потребителей.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-5] и однородность услуг 43 и 44 (42) классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод

экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для снятия указанных противопоставлений.

Противопоставленные обозначения [1-3] в настоящее время принадлежат заявителю.

Так, по заявке № 2010734525 [1], а также по выделенной из нее заявке № 2013713760 в наименование заявителя были внесены изменения (в связи с переходом права на заявку). Согласно уведомлениям от 18.09.2013 и 12.09.2013 заявителем по обеим заявкам является ООО «Совместное предприятие «Метрополь», Россия.

Товарные знаки [2, 3] в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (договор №РД0134537, 29.10.2013) правообладателем обеих регистраций стало ООО «Совместное предприятие «Метрополь», Россия.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием сходных товарных знаков [1-3].

Что касается противопоставленных товарных знаков [4-5], следует отметить, что владельцы данных противопоставленных знаков дали свои бессрочные и безотзывные согласия (3) на регистрацию обозначения по заявке № 2010736312 в отношении заявленных услуг 43 и 44 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [4, 5] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 22.02.2013.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны

товарному знаку по заявке № 2010736312 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 43 и 44 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 22.02.2013, отменить решение Роспатента от 22.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010736312.