

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 28.03.2008, поданное от имени компании ОАО «Фаберлик», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005732301/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005732301/50 с приоритетом от 14.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Metropolia», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 19.09.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.8.1. 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарными знаками, включающими в свой состав словесные элементы «МЕТРОПОЛЬ», «METROPOL», ранее зарегистрированными на имя ООО «совместное предприятие «Метрополь», 103012, Москва, Театральный пр., 1/4 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (свидетельства №208742, №211143, 211144, №211145 с приоритетом от 17.11.1997);
- с товарным знаком «МЕТРОПОЛЬ», ранее зарегистрированным на имя ООО «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ», 119049, Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1 (свидетельство №213476 с приоритетом от 09.10.2000).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.03.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- на момент подачи возражения противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №211145, №211144, №211143, №208742 прекратили свое действие;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №213476 не ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные сходные элементы;
- при анализе заявленного обозначения «Metropolia» и противопоставленного товарного знака «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству №213476 выявлено, что у них отсутствует графическое (написание букв разных алфавитов – латиница и кириллица, разный цвет, общая пропорция букв, различие в четкости и цвете) и семантическое сходство («Метрополь – значения не имеет; «Metropolia» (греч. metropolis, от meter – мать и polis – город) в переводе означает «столица»), имеется частичное фонетическое сходство (имеются фонетически сходные первые части слов, имеется различие в количестве букв, количестве слогов);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №213476 не используется правообладателем в отношении товаров 03 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2005732301/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению в качестве дополнительных материалов приложена распечатка из сети Интернет с выдержками из словарно-справочных источников.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (14.12.2005) поступления заявки №2005732301/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Metropolia», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Metropolia» произносится как «мет-ро-по-ли-а».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «МЕТРОПОЛЬ», «METROPOL» по свидетельствам №208742, №211143, №211144, №213476, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №208742 и по свидетельству №211144 являются комбинированными и представляют собой словесно-графическую композицию. В противопоставленных знаках на светло желтом фоне расположен изобразительный элемент золотого цвета в виде двух скрещенных лавровых веток, между которыми находится стилизованная буква «М». Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «МЕТРОПОЛЬ» (свидетельство №208742), «METROPOL» (свидетельство №211144), выполненный стандартным шрифтом буквами кириллицы и латиницы соответственно синего цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211145 является комбинированным и представляет собой расположенное в прямоугольнике светло желтого цвета слово «METROPOL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211143 является комбинированным и представляет собой расположенное в

прямоугольнике светло желтого цвета слово «МЕТРОПОЛЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №208742, №211143, №211144, №211145 представлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжикивания и абразивной обработки».

Противопоставленный товарный знак «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству №213476 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении, в частности, товаров «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые обозначения «Metropolia» и «МЕТРОПОЛЬ», «METROPOL» имеют близкое число слогов, близкий состав звуков, сходные начальные части. Фактически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга только конечными буквами «ia» (звук «ия») в слове «Metropolia», т.е. являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить, что слова «Metropolia» и «МЕТРОПОЛЬ», «METROPOL» являются однокоренными словами и происходят от греческого слова «metropolis» - метрополия, город-колонизатор (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Таким образом, слово «метрополия», представляющее собой транслитерацию заявленного обозначения «Metropolia», в русском языке является собой название древнегреческих городов (полисов), имеющих статус колоний. Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение имеет определенную семантическую окраску, хотя в словарях иностранных языков слова «Metropolia» как такового не выявлено. Вместе с тем необходимо отметить, что слово ««МЕТРОПОЛЬ» и его аналог «METROPOL», выполненный

буквами латинского алфавита, также происходит от греческого слова «metropolis». Так, согласно сведениям интерактивного словаря <http://lingvo.yandex.ru> «Метрополь» - это город в Фессалии на границе Эпира. Вышеназванное позволяет сделать вывод о наличии семантического сходства заявленного обозначения «Metropolia» и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «МЕТРОПОЛЬ», «METROPOL».

Графический критерий сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков при наличии сходства до степени смешения в фонетическом и семантическом отношениях не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в фонетическом и семантическом отношениях.

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что товары 03 класса МКТУ сравниваемых обозначений являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, места реализации, что заявителем не оспаривалось.

Относительно доводов заявителя в части прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков необходимо отметить следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №208742, №211143, №211144, №211145, №213476 на дату принятия (24.04.2008) возражения от 28.03.2008 к рассмотрению

действовала. Решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №213476 в связи с неиспользованием было принято Палатой по патентным спорам 18.08.2008, а срок действия противопоставлений по свидетельствам №208742, №211143, №211144, №211145 истек 17.05.2008, то есть после принятия рассматриваемого возражения от 28.03.2008, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Поскольку на момент принятия решения об отказе в регистрации заявленного обозначения по рассматриваемой заявке №2005732301/50 правовая охрана противопоставленных регистраций действовала и права на эти товарные знаки принадлежали иным юридическим лицам, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.03.2008, оставить в силе решение экспертизы от 19.09.2007.