

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 29.12.2005, поданное ООО «Кубик», Российская Федерация (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 18.11.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005710786/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005710786/50 с приоритетом от 06.05.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Кубик», Москва.

В качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МЕТРОПОЛИС», выполненного по дуге заглавными буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде четырех сегментов разного размера, расположенных по окружности.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в красном, синем, зеленом, желтом цветовом сочетании.

Экспертизой было принято решение от 18.11.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 – «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования» и 41 – «услуги переводчиков» классов МКТУ. В отношении остальных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005710786/50 является сходным до степени смешения с ранее заявленными и зарегистрированными на имя других лиц:

— товарным знаком «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству №272239 и заявленным обозначением «МЕТРОПОЛИЯ» по заявке №2004701887/50 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [1];

— обозначениями «Метрополия» по заявкам №2003721497, №2003721496/50 в отношении однородных услуг 35, 36, 41 класса МКТУ [2];

— обозначением «МЕТРОПОЛЬ» по заявке №2002713408/50 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [3];

— товарными знаками «МЕТРОПОЛЬ», «METROPOL» по свидетельствам №№ 208742, 211143, 211144, 211145 в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ [4];

— товарным знаком «МЕТРОПОЛИС» по свидетельству №172002 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [5];

— товарным знаком «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству №161056 в отношении однородных услуг 43 классов МКТУ [6];

— товарным знаком «МЕТРОПОЛИС» по свидетельству №148404 в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ [7];

— товарным знаком «МЕТРОПОЛИС» по свидетельству №163620 в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ [8];

— товарным знаком «METROPOL COMPANY» по свидетельству №134663 в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ [9];

— международной регистрацией №539552 знака «METROPOLIS» в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [10].

В возражении от 29.12.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение по заявке №200571078650 является сходным только с товарными знаками №148404, №163620, №172002, №539552, остальные противопоставленные товарные знаки и обозначения не сходны с заявленным обозначением;
- противопоставленный товарный знак №148404 прекратил свое действие;
- услуги противопоставленных товарных знаков №163620, №172002, №539552 могут рассматриваться как однородные услугам обозначения по заявке №200571078650 только частично.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного заявителем перечня услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 06.05.2005 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам было установлено, что товарный знак по свидетельству №148404 [7] прекратил действие, что исключает его противопоставление при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Заявленное обозначение по заявке №200571078650 является комбинированным и состоит из словесного элемента «МЕТРОПОЛИС», выполненного по дуге заглавными буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде четырех сегментов разного размера, расположенных по окружности.

Наиболее значимым элементом заявленного обозначения является словесный элемент «МЕТРОПОЛИС», поскольку он имеет большой размер и смысловое значение («МЕТРОПОЛИС» - транслитерация значимого слова английского языка metropolis – столица, метрополия [см. В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, М., 1956]), благодаря чему запоминается потребителем.

Противопоставленные товарные знаки и обозначения [1-6, 8-10] содержат в качестве единственного или доминирующего элемента словесные элементы «МЕТРОПОЛЬ», «МЕТРОПОЛИЯ» [1], «Метрополия» [2], «МЕТРОПОЛЬ» [3], «МЕТРОПОЛЬ», «METROPOL» [4], «МЕТРОПОЛИС» [5], «МЕТРОПОЛЬ» [6], «МЕТРОПОЛИС» [8], «METROPOL» [9], «METROPOLIS» [10].

Сравнительный анализ данных словесных элементов показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства в силу совпадения начальных частей («METROPOL-/МЕТРОПОЛ-«).

Кроме того, словесные элементы «МЕТРОПОЛИС», «METROPOLIS» и «МЕТРОПОЛИЯ», «Метрополия» являются семантически сходными [см. В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, М., 1956].

В силу изложенного, сравниваемые словесные элементы и, следовательно, знаки в целом, как правомерно указано в решении экспертизы, являются сходными.

Обращение к ограниченному заявителем перечню услуг и перечням услуг противопоставленных знаков показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ по заявке №2005710786/50 «демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, управление гостиничными делами» совпадают с услугами по заявкам №2003721496/50, 2003721497/50 [2] и однородны услугам «реклама и деловые операции» (товарные знаки №163620 [8], №134663 [9]).

Услуги 36 класса МКТУ по заявке №2005710786/50 «агентства по операциям с недвижимым имуществом; взыскание арендной платы; сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью» однородны услугам «агентства по операциям с недвижимым имуществом; сдача в аренду недвижимого имущества, управление жилым фондом» (товарный знак №134663 [9]).

Услуги «инвестирование; обмен денег» однородны услугам «финансирование» товарного знака №163620 [8].

Услуги 41 класса МКТУ по заявке №2005710786/50 «дисотеки: игры азартные; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные; клубы-кафе ночные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; организация балов: организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация учебных конкурсов; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; прокат аудио- и звукозаписей: прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; услуги казино; услуги музеев [презентация, выставки], услуги оркестров; услуги переводчиков; шоу-программы» совпадают или однородны с соответствующими услугами, приведенными в заявках №2003721496/50, 2003721497/50 [2] и частично услугам товарных знаков №№ 208742, 211143, 211144, 211145 [4].

Услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах: бронирование мест в пансионатах; гостиницы; закусочные; кафетерии; мотели: пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров» являются однородными или совпадают с услугами по заявкам №2003721496/50, 2003721497/50 [2].

Остальные услуги 35 – «прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат фотокопировального оборудования» и 41 – «услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи» относятся к самостоятельным областям деятельности, требующим определенных профессиональных навыков в области проката, фотографии, звукорежиссуры и т. п., что позволяет признать их неоднородными услугам соответствующих классов противопоставленных знаков.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2005710876/50 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении только части услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 29.12.2005, изменить решение экспертизы от 18.11.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(591) красный, синий, зеленый, желтый;

(511)

35— прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат фотокопировального оборудования;

41— услуги студий записи; фотографирование; фоторепортажи.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
2 л. в 1 экз.