

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), рассмотрела возражение от 03.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №804277А, поданное компанией «MIP METRO Group Intellectual Property GmbH Co.KG.», Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Словесный знак «METRO Group» международной регистрации №804277А зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 03.02.2003 с конвенционным приоритетом от 08.08.2002 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 1 - 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «METRO Group», выполненное жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

На основании заключения по результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.07.2008 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №804277 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- 1) «Метро» с приоритетом от 19.03.1997 по свидетельству №163357;

2) комбинированным обозначением со словесным элементом «Метро» по свидетельству №218061 с приоритетом от 22.12.1999;

3) «Metro» по свидетельству №255604 с приоритетом от 29.10.2002;

4) «METRO CASH & CARRY» по свидетельству №268521 с приоритетом от 13.01.2000, ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.10.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №804277А на территории Российской Федерации, мотивированное нижеследующим:

- на основании договора об отчуждении товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 22.08.2008, владельцем товарного знака по свидетельству №268521 стал заявитель, таким образом данный товарный знак не может более являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №804277А;

- заявитель также просит предоставить правовую охрану международной регистрации в отношении товаров и услуг, не являющихся однородными товарам и услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №163357, №255604, №.218061, а именно товаров 16 класса МКТУ за исключением товара «печатная продукция», товаров 34 класса МКТУ, за исключением товаров «табак; табачные изделия, а именно сигареты и сигары», а также услуг 41 класса МКТУ, за исключением услуги «развлечения».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №804277А на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (08.08.2002) международной регистрации правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее - Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1) – (3) пункта 14.4.2.2.Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

Согласно пункту 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.

Товарный знак по свидетельству №268521 представляет собой словесное обозначение «METRO CASH & CARRY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Содержащиеся в товарном знаке слова «CASH & CARRY», включены в обозначение без предоставления им самостоятельной правовой охраны.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку в обоих обозначениях содержится тождественный словесный элемент «Metro», несущий основную смысловую нагрузку.

Тем не менее, в силу того, что на дату принятия возражения к рассмотрению (20.11.2008) правообладателем товарного знака по свидетельству №268521 стал заявитель (дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания – 22.08.2008), данный товарный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №804277А.

Товарные знаки по свидетельствам №255604 и №163357 представляют собой словесные обозначения «Метро» и «Metro», выполненные стандартным шрифтом буквами белого цвета на фоне прямоугольника темного цвета. Сходство обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «Metro» («Метро»), входящего в состав сравниваемых знаков.

Правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №255604 и №163357 предоставлена в отношении следующего перечня товаров и услуг:

«16 класс МКТУ – периодические издания, журналы, газеты;

41 класс МКТУ – дискотеки, информация по вопросам развлечений; информация по вопросам отдыха; клубы; развлечения, в том числе в залах игровых автоматов.»

Правовая охрана международной регистрации, с учетом корректировки, испрашивается в отношении следующих товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ:

«16 класс МКТУ: Papier et carton (compris dans cette classe), produits en papier et carton (cartonnages), notamment essuie-mains en papier, serviettes de table, papiers filtres, mouchoirs de poche en papier, papier hygienique, couches-culottes en papier, recipients d'emballage, sacs en papier, articles pour reliures, notamment fils a reliure, lin et autres matieres textiles utilisees pour la reliure; photographies, articles de papeterie, albums-photos, colles pour papier ou articles de papeterie ou a usage domestique, ainsi que pour travaux manuels; rubans autocollants pour papier et articles de papeterie ou a usage domestique; materiel pour les artistes, notamment argile a modeler, toiles, peinture, palettes et chevalets, pinceaux; machines a ecrire electriques et electroniques, articles de

bureau (a l'exception de meubles), notamment adressographes, machines a affranchir, classeurs, corbeilles a courrier, ouvre-lettres, sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes, rubans encreurs, accessoires de correction pour travaux de bureau, timbres, tampons encreurs, encre pour tampons, encres pour l'ecriture et le dessin, aquarelles, porte-documents, classeurs et chemises porte-documents, panneaux arriere pour classeurs et dossiers, supports pour stylos a bille et crayons, taille-crayons, ensembles d'accessoires de bureau, seibles, repertoires a fiches, necessaires de bureau, ciseaux de bureau, coupe-papier, materiel d'enseignement et d'instruction (a l'exception d'appareils) sous forme d'imprimés, de jeux, planches de plantes et d'animaux, modeles et echantillons geologiques, globes, materiel de dessin pour tableau noir; classeurs a anneaux, chemises de conferencier, necessaires de correspondance, chemises pour documents, cahiers d'exercice pour l'ecriture, le calcul, la musique, le vocabulaire et les devoirs, materiaux d'emballage en matiere plastique, notamment dossiers, sacs et feuilles; caracteres et clichés typographiques.

41 класс МКТУ: «Enseignement; formation; activites sportives et culturelles; publication et diffusion de livres, magazines et periodiques, egalement sous forme electronique, notamment sur le reseau Internet (compris dans cette classe)».

Сравнительный анализ приведенных выше перечней товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ показал, что, в то время как товары 16 класса МКТУ сравниваемых перечней не являются однородными, услуги 41 класса МКТУ «публикация и распространение книг, журналов и периодических изданий, в том числе и в электронной форме, в частности в сети Интернет» перечня международной регистрации №804277А, корреспондирует товарам 16 класса МКТУ «издания периодические, журналы, газеты», содержащимся в перечнях товаров и услуг товарных знаков по свидетельствам №255604 и №163357. Таким образом, правовая охрана знаку по международной регистрации №804277А может быть предоставлена только в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: «образование; воспитание; спортивные и культурные мероприятия».

Товарный знак по свидетельству №218061 представляет собой комбинированное обозначение: прямоугольник, разделенный на две части – светлую и темную - ломаной линией; на фоне верхней светлой части

прямоугольника расположен изобразительный элемент в виде герба, на нижней темной – изобразительный элемент в виде буквы «М», заключенной в круг, и словесный элемент «МЕТРО», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Охрана знаку предоставлена в сочетании белого, синего, голубого, серого, бордового цветов.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое и семантическое вхождение словесного элемента «Metro» (транслитерация «Метро») в знак по международной регистрации №804277А. Товарный знак зарегистрирован в отношении товара 34 класса «табак».

Анализ перечней товаров 34 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №218061 и международной регистрации №804277А (с учетом испрашиваемой коррективки) «articles pour fumeurs, notamment boites a tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, etuis a cigares et a cigarettes, cendriers, aucun des produits precites ne se composant de metaux precieux ou leurs alliages ni plaques en ces memes materiaux, rateliers a pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, allume-cigarettes, appareils de poche pour rouler soi-meme ses cigarettes, papier a cigarette, filtros a cigarette, blagues a tabac, houkas, allumettes» показал, что они не являются однородными.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.10.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.07.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №804277А за исключением следующих товаров и услуг:

16 класс МКТУ «produits imprimés»

34 класс МКТУ «Tabac; produits du tabac, en particulier cigarettes et cigars»

41 класс МКТУ «divertissement; publication et diffusion de livres, magazines et periodiques, également sous forme electronique, notamment sur le reseau Internet (compris dans cette classe)».