

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение от 12.01.2015, поданное компанией МИП МЕТРО Групп Интеллекчуал Проперти ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396595, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.2009 за №396595 с датой приоритета от 03.08.2009 на имя ООО «Олимп», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МЕТРОША», носящее фантазийный характер и выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении от 12.01.2015 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении услуг 35 класса МКТУ ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знаков «METRO» по международной регистрации №627390F и по свидетельству №354759 [1-2], зарегистрированных, в частности, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен фонетически со знаками [1-2], поскольку у них совпадает начальная часть «МЕТРО-», они отличаются фонетически только окончанием – ША в оспариваемом знаке;

- сравниваемые знаки производят в целом общее зрительное впечатление, так выполнены стандартным шрифтом, что усиливает сходство знаков;

- словесный элемент «МЕТРО» знаков [1-2] имеет следующие значения при переводе на русский язык – «столичный, относящийся к большому городу, метро», оспариваемый знак не имеет смыслового значения, однако, наличие суффикса –Ш придает слову уменьшительно-ласкательное значение, в связи с чем обозначение «МЕТРОША» может восприниматься как производное от слова «МЕТРО» в его уменьшительном значении и у потребителя может возникнуть представление о связи слов МЕТРО и МЕТРОША;

- услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются знаки [1-2], так как они являются услугами одного вида, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей;

- название МЕТРО хорошо знакомо российским потребителям, поскольку владелец знака присутствует на рынке с 2001 года, что увеличивает вероятность смешения знаков в гражданском обороте в случае их использования для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396595 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет о деятельности МЕТРО Кэш энд Керри Россия [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на данное возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.08.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, 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.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесный элемент «МЕТРОША», не имеющий смыслового значения и выполненный стандартным

шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 09, 14, 16, 18, 21, 25, 28 и услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Возражение основано на несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и знаков [1-2], правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Знак [1] представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита слово «**METRO**», означающее в переводе на русский язык с немецкого языка «метро, метрополитен», с английского языка - «столичный, относящийся к большому городу», с итальянского – «метр, размер, рулетка», с испанского – «метр, рулетка» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Знак [2] представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник синего цвета, на фоне которого расположено слово «**METRO**», выполненное утолщенными буквами латинского алфавита желтого цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров 01-33 и услуг 35- 45 классов МКТУ.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых сравниваемым товарным знакам предоставлена правовая охрана, являются однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам (менеджмент, административная деятельность в сфере бизнеса, реклама, продвижение товаров, офисная служба, консультативные службы), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных знаков на тождество и сходство установлено, что указанные товарные знаки не являются сходными, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения «**МЕТРОША**» и «**METRO**» отличаются количеством слогов, букв и звуков, а также ударением, падающим в оспариваемом знаке на второй слог, а в противопоставленных – на первый. При этом слово «**METRO**» является лексической единицей ряда европейских языков

и произносится в соответствии с правилами чтения в этих языках, в частности, в английском языке это слово произносится как «[mɛtrəʊ]», что не позволяет согласиться с доводами возражения и признать, что имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое. Знаки отличаются графически, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов (русского и латинского), имеют разную длину, а противопоставленный знак [2] в отличие от оспариваемого знака выполнен в яркой сине-желтой цветовой гамме. Также следует отметить, что сопоставляемые обозначения вызывают разные смысловые ассоциации, поскольку оспариваемый знак, несмотря на его отсутствие в толковых словарях русского языка, может восприниматься как уменьшительно-ласкательная форма, образованная от мужского имени Митрофан (см. сведения с сайтов <http://name-1.ru>, <http://kniga-imen.ru> и др.), в то время как знаки «METRO» в переводе на русский означают «столичный, относящийся к большому городу, метро, метрополитен и т.д.». Довод лица, подавшего возражение, касающийся того, что обозначение «МЕТРОША» может восприниматься как производное от слова МЕТРО в его уменьшительном значении, не принимается коллегией во внимание, поскольку слово МЕТРО является заимствованным из французского языка, т.е. имеет иностранное происхождение и по правилам русского языка не может склоняться и/или видоизменяться каким-либо образом.

Все имеющиеся отличия в знаках приводят в конечном итоге к разному восприятию обозначений, что свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков между собой, несмотря на наличие близкого состава первых пяти звуков оспариваемого знака и знаков [1-2].

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак и знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю и, как следствие, о соответствии товарного

знака по свидетельству №396595 требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.01.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №396595.**