

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 (далее - Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.04.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007720358/50, поданное ООО Агентство «Метропресс», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007720358/50 с приоритетом от 05.07.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного словесного элемента «МЕТРОПРЕСС» и расположенного слева стилизованного изображения буквы «М» в овале, усеченном в нижней части. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.01.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№302619, 186404, ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включен изобразительный элемент, тождественный противопоставленному товарному знаку по свидетельству

№186404, правообладателем которого является Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина». Используемый изобразительный элемент является широко известным символом «метрополитена». Данный символ используется на протяжении длительного времени как на территории СССР, так и на территории Российской Федерации и в странах, ранее входящих как соответствующие административные единицы в СССР, в отношении данного вида транспорта.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.04.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №186404 не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2007720358/50 в качестве товарного знака;

- особо следует отметить, что товарный знак по свидетельству №186404 не тождественен изобразительному элементу, входящему в состав заявленного обозначения;

- заявитель просит сократить перечень услуг 35 класса МКТУ, исключив из него все услуги, кроме позиций по продвижению товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям);

- в связи с сокращением перечня услуг 35 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак по свидетельству №302619 не будет препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007720358/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-согласие (1);
- изображение заявленного обозначения по заявке №2007720358/50 и товарного знака по свидетельству №186404 (2);
- Устав ООО Агентство «Метропресс» (новая редакция №2), Москва, 2008г. (3).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было заявлено ходатайство о сокращении перечня услуг 35 класса МКТУ до позиции «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)» (смотри приложение к протоколу).

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

С учетом даты (05.07.2007) поступления заявки №2007720358/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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 абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона и абзацем 4 подпункта 14.4.2.1 пункта 14.4.2 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь 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 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. При определении сходства изобразительных обозначений определяются следующие признаки: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007720358/50 является комбинированным и состоит из словесного элемента «МЕТРОПРЕСС», выполненного заглавными буквами русского алфавита. В слове «МЕТРОПРЕСС» первая буква «М» выполнена в стилизованной манере красным цветом в окружности, усеченной по хорде в нижней части, синего цвета. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №186404 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованной буквы «М» красного цвета в окружности, усеченной по хорде в нижней части, синего цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №302619 является комбинированным, включающим в свой состав изобразительные элементы и

словесный элемент «Метропресс». Товарный знак выполнен с использованием синего, голубого, белого цветов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №302619 показал, что они являются сходными, поскольку содержат в своем составе тождественный словесный элемент «МЕТРОПРЕСС», что заявителем не оспаривается. Анализ перечней товаров/услуг, указанных в сопоставляемых обозначениях позволил установить, что скорректированный заявителем перечень услуг содержит только услуги 35 класса МКТУ по снабжению для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), которые являются неоднородными услугам 35 класса МКТУ, относящимся к агентству по коммерческой информации, информации деловой, рекламе, фотокопированию, поскольку они представляют собой различные виды услуг, преследуют разные цели, имеют разное назначение и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №302619 до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ является неправомерным.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №186404 показал, что включенный в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «М» в окружности, усеченной по хорде в нижней части, тождественен изобразительному противопоставленному знаку по свидетельству №186404. Перечни услуг 35 класса МКТУ, приведенные в сравниваемых обозначениях не являются однородными, т.к. имеют разное назначение и круг потребителей.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения по заявке №2007720358/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №186404 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ является неправомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам был учтен тот факт, что изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованной буквы «М» в окружности, усеченной по хорде в нижней части, воспроизводит логотип Московского метрополитена. Московский метрополитен — электрифицированная система внеуличного городского пассажирского транспорта в Москве. Данный логотип используется в отношении указанного вида транспорта и известен на территории Российской Федерации. В этой связи регистрация заявленного комбинированного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных услуг, а также в отношении лица, оказывающего данные услуги. Учитывая изложенное, заявленное комбинированное обозначение по заявке № 2007720358/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 6 Закона.

Представленное заявителем к возражению письмо-согласие (1) от Государственного предприятия «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитена имени В.И.Ленина», являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №186404, на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2007720358/50 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ не снимает оснований, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.04.2009, оставить в силе решение Роспатента от 13.01.2009.**