

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.03.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Филимоновым Д.В., Краснодарский край, г.Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709806 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**METROFASHION**

Обозначение «» по заявке №2019709806, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя компании «МИП МЕТРО Груп Интеллекчуал Проперти ГмбХ унд Ко. КГ», Метро-Штрассе 1, Д-40235 Дюссельдорф, Германия товарными знаками:

- «**METRO**» по свидетельству №354759 (1), в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- «METRO» по международной регистрации №627390 (2), в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Экспертиза также отмечает, что элемент «fashion», являющийся значимым словом английского языка и имеющий значение «мода, модный», в отношении товаров 25 класса МКТУ, а также связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, является слабым элементом, может восприниматься в качестве характеристики товаров и услуг. В этой связи вывод о сходстве сделан на основании фонетического и семантического совпадения начальной части обозначения и товарных знаков «METRO».

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных регистраций известен потребителям более 20 лет как один из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли товаров иностранных и российских производителей под брендом «**METRO**»;

- вместе с тем, продукция товаров 25 класса МКТУ под указанным обозначением отсутствует на российском рынке, следовательно, исключается вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей в отношении этих товаров с производителем;

- заявитель считает, что вывод экспертизы о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по реализации товаров 25 класса МКТУ, носит предположительный и ничем необоснованный характер;

- заявитель использует обозначение «METROFASHION» при оказании услуг по реализации товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы, аксессуары и т.д.» и стал узнаваемым среди потребителей на рынке товаров/услуг;

- фирменные магазины «METROFASHION» функционируют в таких городах, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа, Новороссийск, активно рекламируются в сети Интернет, на территории торговых центров, в печатных изданиях;

- заявленное обозначение представляет собой одно вымышленное, фантазийное слово, выполненное буквами одного размера, цвета, шрифта, без каких-либо пробелов и/или разделяющих знаков, поэтому разделение его на два слова «METRO» и «FASHION» и противопоставления по знакам со словесными элементами «METRO» являются ошибочными;

#### МЕТРОФЭШН

- заявитель является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №738799, зарегистрированного в отношении идентичных заявленным товарам и услуг 25, 35 классов МКТУ;

- сопоставляемые обозначения отличаются семантически (заявленное обозначение является фантазийным, а противопоставленные знаки имеют значение «сооружение, представляющее собой подземную, наземную или надземную городскую электрическую железную дорогу») и графически, а также фонетически отличаются друг от друга количеством букв и ударением.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- договор аренды № А-(В4)-2008 от 15.09.2008 [1];
- договор аренды № 702-11 от 29.08.2011 [2];
- договор оказания рекламных услуг по изготовлению логотипа № 39 от 01.04.2012 [3];

- договор аренды нежилого помещения № 21-13 от 01.04.2012 [4];
- договор № А-МВ-(А-73)-2012-МЧ возмездного оказания рекламно-информационных услуг от 12.05.2012 [5];
- договор аренды № А-(А-58)-2012 от 14.05.2012 [6];
- договор на оказания рекламных услуг № 81 от 10.09.2015 [7];
- договор аренды № А-(В-20)-2016 от 26.10.2016 [8].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.03.2019) поступления заявки №2019709806 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих

Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

#### METROFASHION

Заявленное обозначение «O» является комбинированным и состоит из словесного элемента «METROFASHION», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Внутри буквы «O» в слове «METRO» изображена жирная точка.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении заявленных товаров и услуг:

25 класса МКТУ «апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаша [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные;


купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подпяточники для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; тубетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты»;

35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для



третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц;

составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги магазинов; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Противопоставленный товарный знак «» (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее вытянутый по горизонтали прямоугольник синего цвета, на котором размещен словесный элемент «METRO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом желтого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, в том числе туфли, ботинки,

домашние туфли и головные уборы», услуг 35 класса МКТУ «реклама, маркетинг, консультации по вопросам рынка и закупок, изучение рынка и анализ рынка (состояния рынка), услуги в области общественных отношений; менеджмент; администрирование/управление в сфере бизнеса; консультации по вопросам бизнеса, штата сотрудников и организационной и экономической политики компании; офисная служба; продвижение, презентация товаров и услуг в гипермаркетах, супермаркетах, в розничной торговле пищевыми продуктами и в магазинах; управление рынками оптовой торговли, супермаркетами, розничной торговлей пищевыми продуктами и магазинами, в том числе проведение переговоров и заключение контрактов относительно закупок и продаж товаров и утилизацией услуг».

Следует указать, что противопоставленный словесный знак «METRO» (2), выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, не действует на территории Российской Федерации, поскольку срок действия регистрации истек.

Вместе с тем, из противопоставленного знака (2) была выделена регистрация №627390F (3), правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», услуг 35 класса МКТУ «реклама; управление бизнесом; деловая администрация; офисные функции».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знаков (1, 3) показал следующее.

Как известно, в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку несет именно словесный элемент, на котором в первую очередь концентрируется внимание потребителя и который легче запоминается. В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «METROFASHION», который состоит из двух хорошо знакомых потребителю словесных элементов «METRO» и «FASHION». При этом, словесный элемент «METRO» в переводе с английского языка на русский имеет значение

«метрополитен, метро» - рельсовый вид общественного транспорта, трассы которого проложены отдельно от улиц, зачастую под землей ([translate.yandex.ru](http://translate.yandex.ru), [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru)), находится в начальной позиции, именно с него начинается прочтение заявленного обозначения. Словесный элемент «FASHION» для товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ является «слабым» элементом обозначения, так как в переводе с английского языка на русский язык означает «мода, модная одежда», указывая на свойство и качество заявленных товаров/услуг.

В состав товарных знаков (1), (3) включен словесный элемент «METRO», который является единственным (3) или основным индивидуализирующим (1) элементом данных знаков.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков (1), (3) было установлено их сходство на основании полного фонетического, семантического и графического вхождения словесного элемента «METRO» противопоставленных знаков в заявленное обозначение. В этой связи сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 25 класса МКТУ и товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне регистраций (1), (3), являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «одежда, обувь, головные уборы», соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне указанные в перечне регистраций (1), (3), являются однородными, так как соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одинаковое назначение, оказываются одними и теми же организациями и предприятиями, имеют одинаковый круг потребителей.

Коллегией также была принята во внимание информация о том, что компания «МИП МЕТРО Груп Интеллекчуал Проперти ГмбХ унд Ко. КГ» на территории

