

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2022, поданное компанией МИП МЕТРО Груп Интеллекчуал Проперти ГмбХ унд Ко., Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020758209, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «» по заявке №2020758209 с приоритетом от 19.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020758209. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «» (по свидетельству №533300 с приоритетом от 29.10.2013) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:



- заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный



знак «» [1] не являются сходными до степени смешения, так как производят различное общее зрительное впечатление. Так, в состав противопоставленного товарного знака [1] входит оригинальная изобразительная композиция, которая отличает его от заявленного обозначения;

- исполнение части словесных элементов буквами различных алфавитов также влияет на усиление графического различия сравниваемых обозначений;

- в России, как и в других странах, магазины «METRO», как правило, открываются в больших городах, при этом располагаются они не в центре города, а на окраинах или в области. Согласно новой концепции развития сети, для удобства покупателей магазины «METRO» планируется открывать не только на окраинах, но и в центре больших городов. Именно поэтому к обозначению «METRO» было добавлено слово «СИТИ». Таким образом, семантику заявленного обозначения «METRO СИТИ» можно определить как «магазин, находящийся в центре крупного города». В состав противопоставленного товарного знака [1] включен словесный элемент «метросити», который не имеет известных смысловых значений. Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются и по семантическому признаку сходства;

- следует также принять во внимание тот факт, что компания МИП МЕТРО Груп Интеллекчуал Проперти ГмбХ унд Ко. является одним из крупнейших

международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. На сегодняшний день компания METRO представлена более чем 750 торговыми центрами в 25 странах мира. Объем продаж компании METRO за 2016/2017 финансовый год составил около 37 миллиардов евро;

- в России компания METRO присутствует с 2000 года, когда был зарегистрирован центральный офис компании в Москве. Уже год спустя, в ноябре 2001 года, были открыты первые два центра мелкооптовой торговли METRO Cash&Carry в столице России. На сегодняшний день российское подразделение компании METRO открыло 93 торговых центра в 51 регионе страны;

- компании МИП METRO Груп Интеллекчуал Проперти ГмбХ унд Ко. принадлежит серия товарных знаков со словесным элементом «METRO»/«МЕТРО», зарегистрированных в РФ для услуг 35 класса МКТУ, а

именно: товарные знаки «МЕТРО», «», «»,

«», «», «» по свидетельствам

№№435084, 354759, 484815, 459888, 455415, 268521, а также знаки «»,

«», «МЕТРО», «» по международным регистрациям №№1096843, 1069645, 627390F, 911325;

- принимая во внимание широкую известность среди российских потребителей товарных знаков «МЕТРО», выполненных в оригинальной графической манере, очевидно, что заявленное обозначение будет ассоциироваться у российских потребителей с фирменным наименованием заявителя и с магазинами сети «МЕТРО», принадлежащими заявителю, а, следовательно, отсутствуют основания для вывода о возможном смешении знаков.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2021 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К материалам возражения заявителем были приложены следующие документы:

1. Информация из электронного словаря «Мультитран» со значением слова «metro»;

2. Распечатка из «Новейшего словаря иностранных слов и выражений» со значением слова «сити»;

3. Распечатка результатов поиска по обозначению «СИТИ» из базы данных ФИПС, проведенного по товарным знакам, зарегистрированным для услуг 35 класса МКТУ;

4. Распечатки страниц с русскоязычного сайта заявителя - <https://www.metro-cc.ru/o-kompanii>;

5. Распечатки из баз данных ФИПС и Madrid Monitor по товарным знакам заявителя;

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.10.2020) поступления заявки №2020758209 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение «  » является словесным, выполненным оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак «  » [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов, и из словесного элемента «МЕТРОСИТИ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «МЕТРОСИТИ», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «МЕТРОСИТИ»/«МЕТРОСИТИ». Несмотря на то, что в заявленном обозначении словесные элементы расположены на двух строках, они будут восприниматься потребителями как единые словесные элементы, читающиеся сверху вниз.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак содержат элементы выполненные буквами русского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленном товарном знаке [1], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «услуги розничной и оптовой продажи продовольственных и непродовольственных товаров всех видов в магазинах, гипермаркетах и посредством онлайн продаж; реклама; распространение рекламных материалов; продвижение продаж для третьих лиц; демонстрация товаров; маркетинг» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка

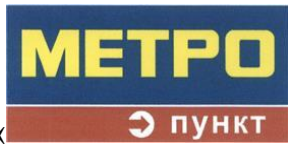
афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, область применения, условия оказания и круг потребителей.

Заявителем в возражении не оспаривается однородность услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что компании МИП МЕТРО Групп Интеллектуал Проперти ГмбХ унд Ко. принадлежит серия товарных знаков со словесным элементом «METRO»/«МЕТРО», зарегистрированных в РФ для услуг

35 класса МКТУ, а именно: товарные знаки «МЕТРО», «»,

«», «», «», «METRO CASH & CARRY»

по свидетельствам №№435084, 354759, 484815, 459888, 455415, 268521, а также

знаки «», «», «METRO», «»

по международным регистрациям №№1096843, 1069645, 627390F, 911325, коллегия отмечает следующее. Указанные средства индивидуализации не включают в свой состав словесный элемент «СИТИ» и были зарегистрированы до даты приоритета противопоставленного товарного знака [1], в силу чего отказ в

регистрации заявленного обозначения «  » в отношении услуг 35 класса МКТУ не будет нарушать принцип законных ожиданий заявителя о регистрации его знака в заявленном объеме требований.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.02.2022,
оставить в силе решение Роспатента от 04.10.2021.**