

**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, рассмотрела поступившее 24.02.2015 возражение, поданное Дойче Мессе АГ (Deutsche Messe AG), Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719149 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012719149, поданной 08.06.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Metropolitan Solutions», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, каждое слово начинается с заглавной буквы.

Решение Роспатента от 24.04.2014 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано только для части заявленных услуг 41 класса МКТУ. В заключении указано, что в отношении остальных заявленных товаров и услуг обозначение по заявке № 2012719149 не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

По результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков со словесным элементом «METROPOLITAN» / «МЕТРОПОЛИТАН» по свидетельствам №№ 141594, 137080, 155665 (приоритеты от 16.09.1994), 141576, 131964, 131963 (приоритеты от 24.05.1994), зарегистрированных на имя Метрополитан Лайф Иншуранс Компани, корпорация штата Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (далее – компания Метрополитан Лайф Иншуранс Компани), в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 16, 35, 41 классов МКТУ;

- со знаком «METROPOLITAN» по международной регистрации № 849565 (конвенционный приоритет от 28.07.2004), зарегистрированным на имя METROPOLITAN S.A.R.L., Франция, в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В заключении экспертизы указано также, что представленные заявителем 19.03.2014 дополнительные материалы были приобщены к материалам заявки, но не были учтены на основании положений статьи 1499 Кодекса, поскольку свои доводы относительно мотивов, приведенных в уведомлении о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства, заявителю было необходимо представить до 10.12.2013.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.02.2015, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.04.2014.

Возражение содержит следующие доводы:

- компания Метрополитан Лайф Иншуранс Компани (правообладатель противопоставленной серии товарных знаков) выдала заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака «Metropolitan Solutions» в полном объеме, оригинал документа был представлен в материалы дела письмом от 26.02.2014;

- заявитель просит учесть выраженное согласие владельца противопоставленных товарных знаков (свидетельства №№ 141594, 137080, 155665, 141576, 131963, 131964) и снять их противопоставление;

- противопоставление знака «METROPOLITAN» по международной регистрации № 849565 также подлежит снятию, поскольку срок действия указанной регистрации истек.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия письменного согласия компании Метрополитан Лайф Иншуранс Компани на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя с переводом на русский язык;

(2) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 849565 с сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Материалы заявки № 2012719149 содержат также:

(3) представленный заявителем 19.03.2014 оригинал письменного согласия компании Метрополитан Лайф Иншуранс Компани.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.06.2012) подачи заявки № 2012719149 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется, в частности, 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется, в частности, на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012719149 заявлено словесное обозначение «Metropolitan Solutions», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку, каждое слово начинается с заглавной буквы.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 141594, 137080, 155665 представляют собой словесные обозначения «МЕТРОПОЛИТАН», «МЕТРОПОЛИТАН ЛАЙФ», «МЕТРОПОЛИТАН ЛАЙФ ИНШУРАНС КОМПАНИ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечнях регистраций.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 141576, 131964, 131963 представляют собой словесные обозначения «METROPOLITAN», «METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY», «METROPOLITAN LIFE», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечнях регистраций.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 849565 представляет собой словесное обозначение «METROPOLITAN» с оригинально выполненной буквой «E». Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 03, 25, 35, 41, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их сходстве, прежде всего, по фонетическому

признаку сходства за счет того, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «МЕТРОПОЛИТАН» / «METROPOLITAN».

Что касается смыслового критерия, то во всех сравниваемых обозначениях логическое ударение падает на слово «МЕТРОПОЛИТАН» / «METROPOLITAN», расположенное в начале и акцентирующее на себе внимание при восприятии обозначений. В связи с этим именно этот словесный элемент определяет смысловое ассоциирование заявленного обозначения, которое может быть переведено с английского на русский язык как «решения для большого города», и противопоставленных товарных знаков, означающих «относящийся к большому городу», «жизнь в большом городе», «страховая компания для жизни в большом городе» (см. <http://www.lingvo-online.ru>, <http://slovari.yandex.ru>).

Графический критерий сходства словесных обозначений имеет, в данном случае, второстепенное значение, поскольку все сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными.

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия отмечает, что возражение от 24.02.2015 не содержит доводов, опровергающих решение Роспатента в этой части.

Вместе с тем анализ перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, показал следующее.

Заявленные товары 16 класса МКТУ совпадают или соотносятся как вид-род с товарами 16 класса МКТУ, перечисленными в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№ 141576, 131964, 131963, 141594, 137080, 155665, следовательно, они являются однородными.

Кроме того, товарам «печатная продукция» 16 класса МКТУ противопоставленных регистраций корреспондируют и заявленные услуги «издание

и публикация газет, журналов» 41 класса МКТУ, что приводит к выводу об их однородности.

Все заявленные услуги 35 класса МКТУ относятся к родовому понятию «продвижение товаров», к которому также относятся услуги «реклама» и «услуги модельных агентств, связанные с промоушеном (продвижением товаров) и рекламой» 35 класса МКТУ, имеющиеся в перечнях товарных знаков компании Метрополитан Лайф Иншуранс Компани и знака по международной регистрации № 849565.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ, связанные с организацией шоу, представлений и соревнований, однородны по виду и назначению части услуг 41 класса МКТУ, имеющих в перечне международной регистрации № 849565 («организация соревнований моделей», «шоу (представления) танцоров и певцов»).

С учетом изложенного заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 141594, 137080, 155665, 141576, 131964, 131963 и знаком по международной регистрации № 849565 в отношении всех товаров и 16 и 35 и части услуг 41 классов МКТУ.

Вместе с тем заявитель в возражении от 24.02.2015 просит принять во внимание письменное согласие компании Метрополитан Лайф Иншуранс Компани (3) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг и прекращение правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 849565.

В представленном заявителем документе (3) оговорено полное и безотзывное согласие правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 141594, 137080, 155665, 141576, 131964, 131963 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя, а также распределены сферы деятельности заявителя и компании Метрополитан Лайф Иншуранс Компани, в связи с чем коллегия считает возможным принять во внимание предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие (3) и снять противопоставления указанных товарных знаков.

Что касается знака по международной регистрации № 849565, то, действительно, согласно сведениям, имеющимся на сайте ВОИС, правовая охрана знака истекла 22.11.2014. При этом правообладатель указанного знака не воспользовался своим правом и не продлил действие регистрации, о чем в сведения о международной регистрации № 849565 была внесена запись от 18.06.2015 № 2015/23 Gaz. Следовательно, указанный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

**удовлетворить возражение от 24.02.2015, изменить решение Роспатента от 24.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719149.**