

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 10.03.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО «Метрополия», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 21.10.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007706423/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007706423/50 с приоритетом от 06.03.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с приведенным в материалах заявки описанием, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МЕТРОПОЛИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 21.10.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007706432/50 в отношении (части) услуг 35 МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг:

– комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕТРОПОЛИС» по свидетельству №257305 (1), зарегистрированным для услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ;

– комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству №208742 (2), зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ;

– комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству №211143 (3), зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ;

– словесным товарным знаком «Metropol Company» по свидетельству №134663 (4), зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ;

– словесным товарным знаком «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству №161056 (5), зарегистрированным для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №257305 (1) не сходен с заявленным обозначением «МЕТРОПОЛИЯ» по заявке №2007706423/50(6) по фонетическому, семантическому признакам сходства. что касается однородности, то с целью устранения препятствий для регистрации заявленного обозначения, заявитель исключает из заявленного перечня следующие услуги «обзоры печати, обработка текста».

Заявленное обозначение по заявке № 2007706423/50 не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 134663 (4). Кроме того, правообладателем противопоставленного товарного знака представлено письмо-согласие в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Также, для того чтобы устранить препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, заявитель исключает из заявленного перечня услуги «бюро по найму, комплектование штата

сотрудников», которые могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №161056(5).

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №208742, 211143 в настоящее время прекратили свою правовую охрану, в виду чего не могут служить препятствием к регистрации заявленного обозначения.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- скорректированный перечень услуг, заявленный на регистрацию (7);
- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 134663 (8).

На основании изложенного заявитель, выразил просьбу об изменении решения о государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.03.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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 обозначение, представляет собой слово «МЕТРОПОЛИЯ»(6), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак (1) представляет собой слово «МЕТРОПОЛИС», выполненное заглавными буквами русского алфавита шрифтом, приближенным к стандартному, причем в буква «Л» выполнена в форме треугольника, в котором расположено изображение высотного

здания. Над словесным элементом «МЕТРОПОЛИС» расположено слово «НОВОСИБИРС»(является неохраняемым элементом), а под словесным элементом «МЕТРОПОЛИС» расположено словосочетание «рекламно-информационная газета» (является неохраняемым элементом).

Противопоставленный комбинированный товарный знак (2) представляет собой квадрат желтого цвета, в центре которого расположен лавровый венок, внутри которого размещена стилизованная буква «М». В нижней части композиции находится слово «МЕТРОПОЛЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный комбинированный товарный знак (3) представляет собой слово «МЕТРОПОЛЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита шрифтом расположенное в прямоугольнике желтого цвета.

Противопоставленный товарный знак «Metropol Company» (4) является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита в две строки (Company – является не охраняемым элементом).

Противопоставленный товарный знак «МЕТРОПОЛЬ» (5) является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами русского алфавита.

Поскольку правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2, 3) прекращена в связи с истечением срока действия регистрации до даты принятия возражения к рассмотрению (24.04.2009), то они не будут учитываться при проведении анализа на охраноспособность заявленного обозначения.

Заявленное обозначение «МЕТРОПОЛИЯ» (6) и противопоставленный товарный знак «METROPOL COMPANY» (4) являются сходными на основании фонетического (полного совпадения звуков в начале и середине обозначений) и семантического (Metropol – (с нем.) это метрополь (<http://translate.google.ru>), а Метропо́лия, метропо́лис, метропо́ль - (от греч. μήτηρ — мать и греч. πόλις — город) — многозначный термин 1) в Древней Греции — город-государство (полис), имевший колонии (другие полисы); 2) (редко *метропо́лис* — город, экономический и культурный центр агломерации, иногда синоним столицы (<http://ru.wikipedia.org>)) сходства словесных обозначений «МЕТРОПОЛИЯ» и «METROPOL». Графический фактор сходства носит вспомогательный характер и

не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом. Заявленные услуги 35 класса МКТУ (6) однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (4). Однако, принимая во внимание, что сравниваемые знаки являются сходными, а не тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам учитывает представленное заявителем согласие (8) правообладателя противопоставленного товарного знака (4) на регистрацию товарного знака «МЕТРОПОЛИЯ» на имя заявителя и использование его для услуг 35 класса МКТУ. В результате товарный знак по свидетельству №134663 не является более препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2007706423/50.

Заявленное обозначение (6) и противопоставленный товарный знак (1), а также заявленное обозначение (6) и противопоставленный товарный знак (5) являются сходными на основании фонетического и семантического фактора сходства словесных обозначений «МЕТРОПОЛИЯ»(6), «МЕТРОПОЛИС»(1) и «МЕТРОПОЛЬ»(5).

Так, фонетическое сходство обусловлено совпадением подавляющего большинства звуков (М-Е-Т-Р-О-П-О-Л).

Семантическое сходство обусловлено подобием заложенных в сравниваемых обозначениях понятий (метропóлия, метропóлис, метропóль - (от греч. μήτηρ — мать и греч. πόλις — город) — многозначный термин 1) в Древней Греции — город-государство (полис), имевший колонии (другие полисы); 2) (редко *метропóлис* — город, экономический и культурный центр агломерации, иногда синоним столицы (<http://ru.wikipedia.org>)).

Использование одинакового алфавита и стандартного шрифта усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Анализ однородности услуг, представленных в перечнях заявки №2007706423/50 и противопоставленных регистрациях №257305 и №161056 показал следующее.

Сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения (6) и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются идентичными «обзоры печати, обработка текста». Учитывая, то что заявитель,

скорректировал объем заявленных услуг 35 класса, исключив из него «обзор печати, обработка текста», услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) не являются однородными, поэтому коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным снять данное противопоставление.

Сравнительный анализ услуг заявленного обозначения (6) и противопоставленного знака (5) показал, что услуги 35 класса МКТУ «прокат торговых автоматов», услуги «подбор штата сотрудников с помощью психологических методов; корректировка программного обеспечения вычислительных машин, программирование, разработка программного обеспечения вычислительных машин, составление программ для вычислительных машин»(5) однородны услугам «тестирование психологическое при найме на работу, ведение автоматизированных баз данных, систематизация информации в компьютерных базах данных»(6), так как относятся к одному виду, и имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Остальные услуги заявленного обозначения «МЕТРОПОЛИЯ» по заявке №2007706423/50 и противопоставленный товарный знак «МЕТРОПОЛЬ» по свидетельству № 161056 не однородны, так как относятся к разным услугам, имеют разный круг потребителей и каналы сбыта.

Таким образом, анализ всех фактических обстоятельств показал, что заявленное обозначение «МЕТРОПОЛИЯ» по заявке №2007706423/50 может быть зарегистрировано для части услуг 35 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.03.2009, изменить решение Роспатента от 21.10.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007706423/50 в отношении следующего перечня услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

**35** - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; демонстрация товаров [предоставление услуг через компьютерные сети/ в т. ч.; интернет]; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация деловая [предоставляемая через компьютерные сети, в т. ч.; интернет]; информация статистическая; информация статистическая [предоставляемая через компьютерные сети, в т. ч.; интернет]; исследования в области бизнеса; исследования в области бизнеса [предоставляемые через компьютерные сети, в т. ч.; интернет]; исследования в области маркетинга; исследования в области маркетинга [предоставляемые через компьютерные сети, в т. ч.; интернет]; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса [предоставляемые через компьютерные сети, в т. ч.; интернет]; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа аукционная [через компьютерные сети, в т. ч. сеть; интернет]; продвижение товаров [для третьих лиц]; продвижение товаров [для третьих лиц] [через компьютерные сети/ в т. ч.



интернет]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями [через компьютерные сети, в т. ч. интернет]; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами через компьютерные сети, в т. ч. сеть; интернет]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 1 л. в 1 экз.