

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 09.08.2013, поданное компанией Метро Интернэшнл С.А., Люксембург (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №354759, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2004705965 с конвенционным приоритетом от 22.09.2003 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.07.2008 за №354759 на имя МИП МЕТРО Групп Интеллекчуал Проперти ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из синего прямоугольника, на фоне которого расположено слово «METRO», обозначающее в переводе с английского языка «метро» и выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 – 33 и услуг 35 – 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 16 и части услуг 41 (образование; спортивные и культурные мероприятия;

организация и проведение конференций, конгрессов и симпозиумов) классов МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 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 от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками лица, подавшего возражение, по свидетельствам №№ 163357, 255604, 373277, 342823, 349224 и 429574 [1-6];
- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически и семантически, поскольку содержат словесные элементы «metro», «METRO», «Метро», имеющие одинаковое смысловое значение в русском и английском языках;
- сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, в том числе за счет графического сходства, обусловленного совпадением алфавитов, буквами которого выполнены словесные элементы, а также расположением словесных элементов на фоне горизонтально ориентированных прямоугольников;
- товарные знаки лица, подавшего возражение, зарегистрированы в отношении товаров 16 класса МКТУ, а именно: «периодика, газеты, журналы» и услуг 41 класса МКТУ, а именно: «развлечения, публикация газет и журналов, публикация газет и журналов, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]», которые являются однородными всем товарам 16 и части услуг 41 классов МКТУ;
- владелец противопоставленных регистраций является крупной мировой компанией, выпускающей периодические издания, газета «METRO» выходит в 22 странах мира и публикуется на 17 языках;
- ежедневно газету «METRO» читает более 22 миллионов человек по всему миру, что подтверждается нотариально заверенной копией Аффидевита,

подписанного лицом, подавшим возражение, и содержащего основную информацию о деятельности компании;

- в пользу однородности товаров 16 класса МКТУ – периодических изданий и канцелярских товаров свидетельствует тот факт, что указанные товары размещаются на одних полках в магазинах, лежат рядом в киосках, продающих газеты и журналы;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не является производителем товаров, а осуществляет их реализацию, в то время как Метро Интернэшнл С.А., Люксембург является реальным издательством, выпускающим печатные издания;

- рядовой потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, поскольку с учетом известности газеты «METRO» на российском рынке может ассоциировать товары, маркированные оспариваемым знаком, с именем лица, подавшего возражение, а не с правообладателем оспариваемого товарного знака;

- указанное предположение не соответствует действительности, поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака МИП МЕТРО Групп Интеллектуал Проперти ГмбХ унд Ко.КГ не имеет с компанией Метро Интернэшнл С.А. никаких производственных связей и не является родственной компанией.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, копия Аффидевита и копии свидетельств на товарные знаки [1-6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- четыре из шести противопоставленных товарных знаков (свидетельства №№342823, 349224, 373277 и 429574), на которых основано возражение, имеют более поздний приоритет по сравнению с оспариваемым товарным знаком и не могут служить основанием для признания товарного знака по свидетельству №354759 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона;

- в ряде противопоставленных товарных знаков, в том числе и в двух знаках с более ранним приоритетом, а именно, в свидетельствах №№255604 и 163357 в качестве правообладателя указана компания Метро Интернэшнл С.А., Люксембург, адрес которой не совпадает с адресом компании, указанным в возражении, следовательно, она не может рассматриваться в качестве заинтересованного лица в подаче возражения;

- оспариваемый товарный знак не зарегистрирован для товаров 16 класса МКТУ - «периодические издания» и услуг 41 класса МКТУ – «развлечения», остальные товары 16 и услуги 41 классов МКТУ оспариваемого знака не являются однородными товарам и услугам, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№255604 и 163357;

- вывод об однородности товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ сравниваемых регистраций сделан на основании единственного вспомогательного признака – совместная встречаемость в продаже;

- известность газеты «METRO» на территории Российской Федерации на дату (22.09.2003) конвенционного приоритета оспариваемой регистрации не подтверждена документально, так приложенные материалы имеют более позднюю дату;

- до даты приоритета оспариваемого знака компания Метро Интернешнл С.А. вообще не была известна российскому потребителю и не присутствовала на российском рынке;

- на российский рынок международная газетная группа Metro International S. A. вышла 07.07.2005, о чем свидетельствует информация, приведенная в возражении;

- правообладателю оспариваемого знака принадлежит еще один товарный знак по свидетельству №268521 METRO CASH&CARRY с приоритетом от 13.01.2000, зарегистрированный для товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, включающих печатную продукцию и развлечения, пятилетний срок оспаривания которого по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7

Закона, истек, а также серия знаков со словом METRO, против которых компания Metro International S. A. возражений не подавала.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №354759.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.09.2003) конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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, 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 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.

В соответствии с пунктом 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «METRO» (в переводе с английского, немецкого и других европейских языков означает «метро»), расположенного на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника. Знак зарегистрирован

для товаров 01 – 33 и услуг 35 – 45 классов МКТУ в сине-желтом цветовом сочетании.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона, основано в возражении на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг товарных знаков [1-6], зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, следует отметить, что товарные знаки по свидетельствам №№342823, 349224, 373277 и 429574 имеют более поздние даты приоритета по отношению к оспариваемому товарному знаку, в связи с чем указанные товарные знаки не могут служить основанием для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

С учетом изложенного сравнительному анализу на тождество и сходство с оспариваемым товарным знаком подлежат только товарные знаки №№163357[1] и 255604 [2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «Метро», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, расположенного на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета. Знак зарегистрирован для товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «Metro», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, расположенного на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника красного цвета. Знак зарегистрирован для товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки сходны фонетически и тождественны семантически, поскольку содержат фонетически сходные словесные элементы «Метро»/«Metro», имеющие одинаковое смысловое значение в разных языках.

Сравниваемые обозначения также являются сходными визуально, поскольку представляют собой горизонтально ориентированные прямоугольники темного цвета, на фоне которых расположены слова «METRO»/«Метро»/«Metro», выполненные буквами белого и желтого цветов, что создает сходное зрительное впечатление.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №354759 и противопоставленные знаки [1-2] сходны до степени смешения, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на незначительные отличия.

Анализ товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, показал, что они представляют собой периодические издания и неоднородны всем товарам 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящимся к писчебумажным товарам, канцелярским принадлежностям, учебным пособиям, упаковочным материалам и изделиям, поскольку имеют разный вид/род, имеют разное назначение и различный круг потребителей. В отношении однородности услуг 41 класса МКТУ следует отметить, что такие услуги как «дискотеки; клубы; развлечения», указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-2], являются однородными услугам «спортивные и культурные мероприятия», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как они относятся к одной родовой группе «услуги по организации культурно-развлекательных и спортивных мероприятий», включающей услуги клубов культурно-просветительных и развлекательных, клубов-кафе ночных, клубов здоровья, фитнес центров, организацию и проведение концертов и др., имеют близкое назначение и один круг потребителей. Что касается услуг 41 класса МКТУ: «образование; организация и проведение конференций, конгрессов и симпозиумов», которые, по мнению лица, подавшего возражение, однородны услугам 41 класса МКТУ: «дискотеки; клубы; развлечения», то указанные услуги не могут быть признаны однородными, так как относятся к разным

видовым и родовым группам, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Таким образом, в результате сопоставительного анализа установлено, что товарный знак по свидетельству №354759 сходен до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении части однородных услуг 41 класса МКТУ (спортивные и культурные мероприятия), что свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет также требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Оспариваемое обозначение не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Что касается введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем оспариваемого знака, то материалами возражения не доказано, что российский потребитель на дату приоритета оспариваемого знака ассоциировал товары, маркированные обозначением «METRO», с люксембургской компанией Metro International S.A. Возражение не содержит документальных данных, свидетельствующих об известности потребителям Российской Федерации лица, подавшего возражение, и его продукции под обозначениями «Метро» или «Metro» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Не представлено данных об объемах продаж газеты «Метро» в России, о территории ее распространения в Российской Федерации не только до даты приоритета оспариваемой регистрации, но и после этой даты.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В отношении довода правообладателя об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в подаче возражения, мотивированного тем,

что адрес лица, подавшего возражение, не совпадает с адресом, указанным в товарных знаках [1-2], по информации из открытых реестров, необходимо отметить следующее.

Изменения в адрес лица, подавшего возражение, являющегося правообладателем указанных товарных знаков, были внесены после подачи возражения в палату по патентным спорам. На дату подачи возражения (09.08.2013) адрес компании Метро Интернэшнл С.А. (Metro International S.A.) в свидетельствах №№163357 [1] и 255604 [2] соответствовал тому, что указан в возражении. Таким образом, довод правообладателя об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, является необоснованным.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.08.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №354759 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ: «спортивные и культурные мероприятия».