

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 28.11.2006, поданное компанией «Лиз Клейборн, Инк., корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004728972/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MONET & CO.», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.08.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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 (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №294135, зарегистрированным ранее на имя другого лица – Открытого акционерного общества «МОНТАЖ», Московская обл. – в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений основан на фонетическом факторе.

В решении экспертизы также указано, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «& СО.» на основании пункта 1 статьи 6 Закона являются неохраняемыми, поскольку «&» – общепринятый символ, а «СО.» – общепринятое сокращение от слова «company».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.11.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 30.08.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как отличаются количеством и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак графически несходны, так как отличаются визуально своей длиной;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сравниваются по семантическому критерию, так как не имеют смыслового значения;
- 4) правообладатель противопоставленного товарного знака выражает согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 30.08.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.03.2007, заявителем было представлено упомянутое в возражении согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №294135 – Открытого акционерного общества «МОНТАЖ», Московская обл. – на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке. Указанное согласие выражено в форме договора от 06.10.2006 о предоставлении письма-согласия (оригинал договора был представлен коллегии Палаты по патентным спорам на обозрение, а к материалам

дела ввиду его конфиденциальности по просьбе заявителя была приобщена только копия выдержки из него) и соответствующего письма-согласия от 05.02.2007 (далее – письмо-согласие).

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

С учетом даты подачи заявки (15.12.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона элементы, указанные в абзацах втором-пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 (если заявки на них не отозваны) или 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 абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до

степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 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 словесное обозначение «MONET & CO.», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что входящий в состав заявленного обозначения символ «&» употребляется в английском языке для обозначения союза «and», в переводе на русский язык означающего «и», а «CO.» – сокращение от английского слова «company», в переводе на русский язык означающего «компания» (см. Интернет-портал «Яндекс: ABBYY Lingvo»). Поскольку неохраноспособные элементы «& CO.» не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, они

могут быть включены в него как неохраемые элементы на основании абзаца 6 пункта 1 статьи 6 Закона.

Доминирующим элементом в заявленном обозначении выступает слово «MONET».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №294135 с приоритетом от 06.09.2002 представляет собой словесное обозначение «MONNET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически сходными, поскольку доминирующий в заявленном обозначении элемент «MONET» и противопоставленное обозначение «MONNET» имеют одинаковое количество звуков и совпадающий состав звуков, за исключением всего лишь одного дополнительного звука «N», примыкающего в противопоставленном знаке к аналогичному звуку «N». Однако сдвоенные одинаковые звуки («NN») дают только эффект удлинения соответствующего звука («N») и, как следствие, не оказывают решающего влияния на фонетическое восприятие сравниваемых обозначений. Можно предположить, что потребитель, скорее всего, не будет акцентировать внимание на наличии сдвоенных одинаковых звуков («NN») и будет «проглатывать» один из них при произнесении и при восприятии данных обозначений на слух («MONET» – «MONET»).

Сравниваемые обозначения («MONET & CO.» – «MONNET») выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного алфавита.

Доминирующий в заявленном обозначении элемент «MONET» и противопоставленное обозначение «MONNET» имеют одинаковое количество

букв и совпадающий состав букв, за исключением всего лишь одной дополнительной буквы «N» в составе противопоставленного знака, не играющей решающей роли при визуальном восприятии доминирующих элементов.

Некоторое различие сравниваемых обозначений в целом («MONET & CO.» – «MONNET») по графическому фактору, а именно, по их визуальной длине, не изменяет вывода о сходстве обозначений в силу незначительности графической проработки сравниваемых обозначений.

Доминирующий в заявленном обозначении элемент «MONET» и противопоставленное обозначение «MONNET» не имеют смыслового значения, то есть являются фантазийными, и в силу этого не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе ювелирных изделий, бижутерии, часов, сумок, женских сумок, одежды и аксессуаров; сбор для третьих лиц различных товаров, в том числе ювелирных изделий, бижутерии, часов, сумок, женских сумок, одежды и аксессуаров, и их размещение для удобства изучения и приобретения потребителями, а именно, в магазинах оптовой и розничной торговли», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №294135 являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Поскольку на дату вынесения решения экспертизы от 30.08.2006 заявителем не было представлено упомянутое выше письмо-согласие, данное решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака следует признать правомерным.

Однако, упомянутое в возражении от 28.11.2006 и представленное в Палату по патентным спорам письмо-согласие, в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона, устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Следует отметить, что письмо-согласие от 05.02.2007 было предоставлено заявителю правообладателем противопоставленного товарного знака во исполнение договора о предоставлении письма-согласия, заключенного между ними 06.10.2006. Таким образом, согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, которое на основании абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона позволяет снять установленное противопоставление, выражено до даты подачи возражения от 28.11.2006.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии на дату подачи данного возражения оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.11.2006, отменить решение экспертизы от 30.08.2006 и зарегистрировать обозначение «MONET & CO.» по заявке №2004728972/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

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

(526) &, со.

(511)

35 – продвижение товаров для третьих лиц, в том числе ювелирных изделий, бижутерии, часов, сумок, женских сумок, одежды и аксессуаров; сбор для третьих лиц различных товаров, в том числе ювелирных изделий, бижутерии, часов, сумок, женских сумок, одежды и аксессуаров, и их размещение для удобства изучения и приобретения потребителями, а именно, в магазинах оптовой и розничной торговли.