

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 29.08.2008, поданное ООО «Студия дизайна «Мон плезир», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.06.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006733763/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006733763/50 с приоритетом от 21.11.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «**Mon plaisir/Мон плезир**», выполненные шрифтом, стилизованным под рукописный, с первой заглавной и остальными строчными буквами русского и латинского алфавита, расположенные в две строки таким образом, что написание на русском языке является тенью надписи в латинице. Над указанными словесными элементами расположено словосочетание «студия дизайна интерьеров», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом размер букв существенно меньше, чем размер букв в словах «**Mon plaisir/Мон плезир**». Охрана знака испрашивается в синем, голубом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение

Роспатента) от 19.06.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006733763/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками «МОНПЛЕЗИР» по свидетельству №226165 [1] для однородных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ и «МОНПЛЕЗИР» по свидетельству №211763 [2] для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В решении Роспатента также отмечено, что словесные элементы «студия дизайна интерьеров» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.08.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.06.2008, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак [1] не используется правообладателем, в связи с чем 05.05.2008 заявителем было подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого знака, рассмотрение которого не было произведено до даты вынесения решения Роспатента по независящим от него обстоятельствам.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом вышеуказанного обстоятельства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.11.2006) 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 их 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.

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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «*Mon plaisir/Мон плезир*», расположенные друг под другом, выполненные шрифтом, стилизованным под рукописный, строчными буквами русского и латинского алфавитов с первой заглавной буквой «М» в синей и голубой цветовой гамме. Обозначение также включает в себя неохраемые словесные элементы «студия дизайна интерьеров».

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] являются словесными и представляют собой слово «МОНПЛЕЗИР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения «*Mon plaisir/Мон плезир*» и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] определено на основании фонетического и семантического сходства их доминирующих словесных элементов, что в возражении не оспаривается, также как и однородность услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

При рассмотрении данного возражения коллегия Палаты по патентным спорам исходила из обстоятельств, действовавших на дату

11.09.2008 принятия возражения к рассмотрению вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии.

Поскольку на дату 11.09.2008 принятия к рассмотрению возражения от 29.08.2008 правовая охрана противопоставленного знака «МОНПЛЕЗИР» [1] действовала, указанный знак остался препятствием для регистрации товарного знака «*Mon plaisir/Мон плезир*» по заявке №2006733763/50 в отношении однородных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «MON PLAISIR/МОН ПЛЕЗИР» по заявке №2006733763/50 в отношении только услуг 41 класса МКТУ следует признать обоснованными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 29.08.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.06.2008.