

## **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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.03.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726731/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011726731/50 с приоритетом от 17.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака индивидуальным предпринимателем Сергеевым Денисом Валерьевичем (далее - заявитель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MONAME», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 15.12.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726731/50 для всех заявленных товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «MONAME» представляет собой слово французского происхождения, поскольку образовано из написанных слитно слов «MON» и «AME» (mon – моя, ame – душа, см. Французско-русский словарь под ред. В.Г.Гака, И.Ж.Триомфа, Москва, изд. «Русский язык», 1991, стр. 49, 646 [1]), в связи с чем при использовании данного обозначения в качестве товарного знака для маркировки товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров/услуг, которое не соответствует действительности. Следует учитывать, что Франция является всемирно известным производителем и экспортером модной одежды.

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места происхождения товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 12.03.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- во французском языке отсутствует слово «MONAME»;
- словесный элемент заявленного обозначения выполнен буквами латинского алфавита и представляет собой фантазийное обозначение, образованное от английских слов «mo» (сокращенная форма слова «moment» (в переводе с английского языка - момент)) и «name» (имя);
- таким образом, заявленное может восприниматься потребителями как фантазийное понятие с ассоциативным значением – «момент-имя», «моментальное имя»;
- английский язык используется в Австралии, Канаде, США, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и других странах, в связи с чем установить «географический объект, язык которого использован» не представляется возможным;

- в рейтинге «Лучшие Бренды России» словесные части более 25 % обозначений выполнены буквами латинского алфавита и принадлежат российским юридическим лицам;

- исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что товарные знаки российских юридических лиц с использованием букв латинского алфавита весьма распространены, и потребитель хорошо осведомлен о принадлежности данных знаков российским лицам.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726731/50 в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (17.08.2011) заявки №2011726731/50 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MONAME», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, основывается на том, что на имя российского производителя испрашивается регистрация обозначения, представляющего собой слитно написанное словосочетание французского языка «mon ame» (моя душа).

Вместе с тем, заявленное обозначение не имеет никаких графических особенностей исполнения, позволяющих воспринимать его в качестве нескольких словесных элементов. Все буквенные элементы выполнены шрифтом одного вида и размера с одинаковым промежуточным интервалом в силу чего воспринимаются как одно слово.

Кроме того, в возражении приведен иной пример искусственного разделения слова «MONAME» на части «mo-» и «-name» (лексическая единица английского языка, означающая имя).

В силу изложенного у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что заявленное обозначение будет восприниматься российскими потребителями как фантазийное обозначение, не имеющее отношение к лексике какого-либо определенного языка.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 12.03.2012, отменить решение Роспатента от 15.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726731.**