

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 30.12.2013, поданное компанией М.Х. Алшайя Ко. В.Л.Л., Кувейт (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708236, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012708236 подано 20.03.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «moneks trading», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 19.09.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака «moneks trading» по заявке №2012708236 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «MONTEKS» по международной регистрации №1098673, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 30.12.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними, в том числе по семантическому, фонетическому и графическому признакам сходства.

В возражении отмечено, что заявитель является крупнейшим ритейлером на Ближнем Востоке, а в России заявитель с 2000 года представлен филиалом – ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», работающим по системе франчайзинга и специализирующимся на развитии магазинов розничной торговли «Mothercare», «next», «M.A.C.», «The Body Shop», «Limited Too».

Что касается правообладателя противопоставленного товарного знака, то он специализируется на производстве носков, при этом, он не занимается продвижением товаров для третьих лиц, а предлагает к продаже товары, произведенные непосредственно им самим, в силу чего не является конкурентом заявителю на российском рынке. Кроме того, товары, маркированные противопоставленным знаком, доступны для заказа в Интернет-магазинах Украины и в России практически неизвестны, что делает маловероятным смешение услуг 35 класса МКТУ под этими знаками.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2013 и зарегистрировать товарный знак «moneks trading» по заявке №2012708236 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, подтверждающие вышеизложенную информацию.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2014, заявитель дополнительно представил документы, подтверждающие его связь с ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ». Кроме того, заявитель сообщил, что согласен с включением словесного элемента «trading» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.03.2012) подачи заявки №2012708236 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса 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.

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 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) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «moneks trading», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «trading», в переводе с английского языка имеющий значение «торговля, коммерция, торговая деятельность» (см. Яндекс. Словари), в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ указывает на их вид и назначение, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент, поскольку не занимает в нем доминирующего положения.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1098673



представляет собой комбинированное обозначение, включающее заключенный в овал словесный элемент «MONTEKS», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «S», заключенной в окружность. Вся композиция выполнена на фоне черного квадрата.

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал отсутствие в них таких слов, как «MONTEKS» и «MONEKS», что свидетельствует об отсутствии в них семантического значения.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012708236, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1098673, являются однородными, поскольку относятся к продвижению товаров, однако вывод экспертизы о сходстве

сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным по нижеследующим причинам.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов.

Несмотря на наличие совпадающих звуков в словах MONEKS и MONTEKS, присутствие в средней части слова MONTEKS согласного звука -Т- существенно влияет на общее фонетическое восприятие этих слов, благодаря чему в сравниваемых словах образуются несовпадающие слоги MO-NEKS и MON-TEKS. Сравнимые словесные обозначения также имеют различную фонетическую длину, что определяет фонетические различия между словесными элементами сравниваемых знаков. Кроме того, знаки обладают визуальными отличиями, которые обусловлены разным графическим написанием словесных элементов с учетом характера букв (строчные и заглавные), разным цветовым сочетанием и наличием дополнительного слова с заявленным обозначением и изобразительного элемента в противопоставленном знаке, что в целом формирует у потребителя различное общее зрительное впечатление при восприятии знаков.

Таким образом, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя различные ассоциации, что определяет общий вывод об отсутствии между знаками сходства до степени смешения.

Коллегия также приняла во внимание представленный заявителем affidavit, согласно которому заявитель является аффилированной компанией с ООО «МОНЕКС ТРЕЙДИНГ», присутствующим на российском рынке с 2000 года. Заявитель и ООО «МОНЕКС ТРЕЙДИНГ» входят в группу компаний АЛШАЙЯ ХОЛДИНГС КО. БСКК. Бахрейн (ALSHAYA HOLDINGS CO. BSCC. BAHRAIN), которая является их собственником. В соответствии с внутренней политикой группы компаний АЛШАЙЯ ХОЛДИНГС КО, заявитель выступает в качестве правообладателя всех товарных знаков компаний, входящих в группу.

Следует также отметить, что ООО «МОНЕКС ТРЕЙДИНГ», работающее на российском рынке с 2000 года, хорошо знакомо российскому потребителю, поскольку информация о нем, как о компании, работающей по системе франчайзинга

и открывшей магазины детской одежды «Mothercare», магазины косметических товаров и товаров для ухода за телом «M.A.C.», «The Body Shop», магазины одежды «next» и другие, широко представлена в сети Интернет.

Что касается противопоставленного знака, то его правообладатель – турецкая компания EDIZ BAL, маркирует им носочные изделия, при этом никаких сведений о том, что этот знак используется для индивидуализации услуг, связанных с продвижением товаров, выявлено не было, что создает предпосылки для отсутствия возможности смешения этих знаков в гражданском обороте в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708236.

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

удовлетворить возражение от 30.12.2013, отменить решение Роспатента от 19.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012708236.