

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 24.06.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Чернецовым Александром Николаевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705752, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010705752 с приоритетом от 26.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALEX MONK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 18.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705752 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается следующим: «заявленное обозначение состоит только из словесных элементов «ALEX MONK», которые выполнены буквами латинского алфавита, и представляет собой словосочетание иностранного происхождения, что может быть воспринято как иностранное имя и фамилия. В связи с изложенным, регистрация заявленного обозначения на «Чернецова Александра Николаевича» способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и, следовательно,

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ на основании п. 3 ст. 1483 Кодекса».

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.03.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ALEX MONK» не несет в себе прямой, либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно услуг, ни в отношении лица, оказывающего услуги;

- словосочетание «ALEX MONK» является фантазийным, содержит сокращение от имени «Александр» (ALEX) и воспроизведенный на английском языке корень фамилии «чернец», т.е. монах (MONK);

- словесные элементы заявленного обозначения не могут ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 18.03.2011 и о регистрации товарного знака по заявке № 2010705752/50.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
- ответ заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
- заявление о внесении изменений в адрес для переписки;
- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.08.2011, заявителем дополнительно приобщена распечатка заключения по итогам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «WALTCHER».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (26.02.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 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.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALEX MONK». Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словосочетание «ALEX MONK» устойчивой семантики не имеет.

Вместе с тем в переводе с английского «ALEX» — это мужское имя Алекс, уменьшительное от «Александр», а слово «MONK» переводится как «монах» (словарь lingvo.yandex.ru).

Информация из сети Интернет, в частности результаты по запросу «MONK» на поисковых сайтах, свидетельствует о том, что обозначение «ALEX MONK» действительно может восприниматься как имя и фамилия или псевдоним некоего лица. Однако сведений о том, что реально существует юридическое или физическое лицо с таким именем, занимающееся деятельностью, однородной заявленным услугам, не выявлено.

Вместе с тем, заявителем приведено обоснование выбора словосочетания «ALEX MONK», заключающееся в ассоциативной связи с его именем и фамилией.

При этом в настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров или услуг обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в сознании потребителя представление о том, что лицо, оказывающее услуги, является иностранным.

Таким образом, отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, имеющем имя «ALEX» и фамилию «MONK» и оказывающем заявленные услуги, ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, приводит к необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.06.2011, отменить решение Роспатента от 18.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010705752.