

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 13.02.2015, поданное ООО «СК Трейд», Московская обл., г.Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013702510, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013702510 с приоритетом от 30.01.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Le Monique», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом принято решение от 14.10.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013702510 в отношении товаров и услуг 14, 40, 42 классов МКТУ и части товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ и части товаров 25 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «MONICA» по свидетельствам №№ 142709 (1), 178643 (2), зарегистрированными ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 35, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак (1) досрочно прекратил правовую охрану в связи с прекращением юридического лица-правообладателя, о чем внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания (далее - Госреестр) 27.01.2015, следовательно, он не является препятствием для регистрации в отношении части услуг 35 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) различаются по количеству слов, букв и звуков, при произнесении их вслух фонетическое различие значительно усиливается за счет ударений на разные гласные;

- сравниваемые обозначения создают различные зрительные впечатления за счет разного вида используемых шрифтов, разного графического написания;

- семантическое сходство сравниваемых знаков отсутствует, так как слово «MONICA» означает «женское имя», а заявленное обозначение «Le Monique» является фантазийным;

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2015 по делу №СИП-251/2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) досрочно прекращена в отношении части товаров и услуг 18, 42 классов МКТУ, всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявителем были представлены следующие документы:

- копия уведомления о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (3);

- копия упомянутого решения Суда по интеллектуальным правам (4).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (30.01.2013) поступления заявки №2013702510 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 соответствии с пунктом 6 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Le Monique», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 14, 18, 25, 35, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «MONICA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «MONICA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 16, 18, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал следующее.

Заявленное словесное обозначение «Le Monique» включает в себя артикль «Le» и существительное «Monique», которое в переводе с французского языка означает «Моника» - женское имя (<http://www.translate.ru/>). Противопоставленные словесные товарные знаки «MONICA» в переводе с французского языка имеют значение «Моника». В этой связи, сопоставляемые товарные знаки являются сходными по семантическому признаку сходства.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено сходным сочетанием звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Графически заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) следует признать сходными, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы. Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно прекращена полностью в связи с прекращением юридического лица – правообладателя. Дата внесения записи в Госреестр: 27.01.2015.

Что касается противопоставленного товарного знака (2), то на основании решения Суда по интеллектуальным правам (4) его правовая охрана досрочно прекращена в отношении товаров 18 класса МКТУ «меха, замша, кожа и имитация кожи, изделия из них, искусственная кожа, дорожные сумки, чемоданы, бумажники, кожаные ремни, кошельки, несессеры, портмоне, портфели, саквояж, сумки женские, сумки кожаные, сумки пляжные, хозяйственные, туристские, рюкзаки, меховые покрывала, пушнина, выделанные шкуры, меховые изделия», всех товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «информация о состоянии и развитии моды; моделирование одежды и обуви». Дата внесения записи в Госреестр: 25.08.2015.

С учетом изложенного, правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в отношении всех товаров/услуг 25, 35 классов МКТУ и части товаров 18 МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных, дорожные сундуки, чемоданы», поскольку не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Остальные заявленные товары 18 класса МКТУ «зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия» являются однородными товарам 18 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана знака (2) сохранена, что препятствует регистрации заявленного обозначения для этих товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2015, изменить решение Роспатента от 14.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013702510.**