

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.09.2024 возражение, поданное Ле Тхи Куинь, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023779730, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023779730 с приоритетом от 28.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.07.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023779730 в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками « **MOON**<sup>moon.ru</sup> » и « **МУН** » по свидетельствам №№729580, 628083, с приоритетом от 04.05.2018, 30.12.2015, зарегистрированными на имя ООО "МООН-ДИЗАЙН", Московская обл., г. Мытищи, для однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово Moon в заявленном обозначении означает имя сына заявителя и выражает любовь к нему, то есть обозначение имеет фантазийное для потребителей обозначение;

- фонетическое сходство части заявленного обозначения не является безусловным основанием для отказа в регистрации товарного знака;

- сравниваемые обозначения производят различное визуальное впечатление, при этом наличие фонетического сходства знаков в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку для российского потребителя наш товарный знак воспринимается больше как графический и фантазийный;

- потребители знакомы с заявленным обозначением, знак приобрел различительную способность в результате его использования.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.08.2023) поступления заявки №2023779730 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость

товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023779730



**MoonLove**

заявлено комбинированное обозначение «», которое представляет собой черный прямоугольник, на фоне которого размещены слово «MoonLove», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, с заглавными буквами «М» и «L». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг ему были противопоставлены товарные знаки .

Противопоставленные товарные знаки « **MOON**<sup>moon.ru</sup> » и « **МУН** » по свидетельствам №№729580, 628083, которые являются словесными, выполнены буквами латинского и кириллического алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что

заявленное обозначение состоит из двух слитно написанных слов «Moon» (где: «moon» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «луна см. онлайн переводчик <https://translate.google.com/>) и «Love» (где: «love» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «любовь» см. онлайн переводчик <https://translate.google.com/>). При этом, следует отметить, что данные слова не образуют устойчивого выражения, а выполнение слов «Moon» и «Love» с заглавных букв, также могут указывать на то, что слова между собой не связаны, в связи с чем могут рассматриваться как каждое в отдельности. В материалы возражения не представлено сведений о том, что данное словосочетание часто встречается в обиходе.

При этом, анализ обозначения следует проводить с точки зрения рядового потребителя, который может быть незнаком с правилами грамматики английского языка, и в таком случае заявленное обозначение может вовсе восприниматься как два отдельных слова.

Также следует отметить, что словесный элемент «Moon» в обозначении «MoonLove» находится в самом начале, то есть именно с него начинается прочтение обозначения и именно на нем концентрируется внимание потребителя в первую очередь.

Противопоставленные товарные знаки содержат слово «MOON», а также слово «МУН», которое способно восприниматься в качестве транслитерации русскими буквами английского слова «moon».

С учетом вышеизложенного, сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлено фонетическим вхождением словесных элементов «MOON» / «МУН» в заявленное обозначение, что приводит к ассоциированию знаков в целом.

Вышеизложенный анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначения являются семантически тождественными, способны вызывать одни и те же ассоциации связанные с таким небесным телом как луна.

Графически сравниваемые обозначения производят различное общезрительное впечатление за счет наличия в заявленном обозначении фона в виде черного прямоугольника, однако использование букв одного и того же алфавита в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №729580 сближают знаки графически.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными за счет вхождения основного индивидуализирующего элемента противопоставленных знаков в заявленное обозначение, что не позволяет признать степень сходства как низкую.

В результате анализа однородности товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ установлено следующее.

Испрашиваемые товары 25 класса МКТУ и противопоставленные товары 25 класса МКТУ знаков по свидетельствам №№729580, 628083, являются однородными, поскольку либо полностью идентичны, либо имеют общеродовые и общевидовые признаки (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно и то же назначения, условия реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ и противопоставленные услуги 35 класса МКТУ знака по свидетельствам №628083, являются однородными, поскольку либо полностью идентичны, либо соотносятся по общеродовым и общевидовым признакам (реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная), имеют одно и то же назначения, условия оказания и круг потребителей. Однородность сравниваемых товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и

однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена невысокая степень сходства сравниваемых обозначений, и высокая степень однородности товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Также коллегией было принято во внимание направленное в материалы заявки 05.12.2023 обращение правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№729580, 628083, в котором была выражена обеспокоенность относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 и 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным, у коллегии есть основания для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых к регистрации товаров и услуг.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2024.**