

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 17.05.2024 возражение, поданное ООО «ФОРМА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023747958, при этом установила следующее.

Обозначение «**moments**» по заявке №2023747958 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023747958 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- товарным знаком «МОМЕНТО ДЕНЬГИ», зарегистрированным под №601939 (1) с приоритетом от 26.05.2015 на имя ООО Микрокредитная компания "МОМЕНТО ДЕНЬГИ", г. Астрахань, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- знаками «MOMENTS» по международным регистрациям №734276 (2) (с конвенционным приоритетом от 13.01.2000), №781632 (3) (с конвенционным приоритетом от 25.10.2001), правовая охрана которым предоставлена на имя компании «Meridien S.A.S», Франция, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнении к возражению от 20.09.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом следующее:

- Решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-399/2024 от 23.10.2024 правовая охрана знака (1) была досрочно прекращена полностью, в связи с чем данный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- услуги 36 класса МКТУ «credit card, loyalty card and affinity card services» («обслуживание кредитных карт, карт лояльности и благотворительных кредитных карт») знака (2), услуги 36 класса МКТУ «credit card services; loyalty card services (other than for advertising purposes) enabling their users to accumulate advantages» («обслуживание кредитных карт, услуги карт лояльности (кроме рекламных целей), позволяющие их пользователям накапливать преимущества») знака (3) не являются однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ «управление недвижимостью; операции с недвижимостью; управление жилым фондом, включая услуги жилищно-эксплуатационных компаний; деятельность управляющих компаний». Часть противопоставленных услуг относится к банковским услугам (обслуживание кредитных карт и благотворительных кредитных карт), а часть (обслуживание карт лояльности, услуги карт лояльности, позволяющие их пользователям накапливать преимущества) - к маркетинговым услугам. Очевидно, что указанные услуги являются услугами повседневного спроса. Получить кредитную карту в настоящее время

достаточно легко. Более того, банки сами обзванивают своих клиентов и предлагают данную услугу. Что касается карт лояльности, то они не ассоциируются с банковскими услугами, а тесно связаны с товарами, которые реализует компания, выпускающая подобные карты. Таким образом, очевидно, что покупатель при выборе указанных услуг не очень подробно изучает их условия. Заявленное обозначение подано в отношении услуг, связанных с недвижимостью: операции с недвижимостью - это услуги, которые оказывает специализированный субъект при покупке, продаже, управлении и передаче в аренду (пользование) различных объектов недвижимого имущества, долей и прав на них; управление недвижимостью – это эксплуатация, контроль, техническое обслуживание и надзор за недвижимостью и физическим имуществом; услуги жилищно-эксплуатационных и управляющих компаний – услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия проживания граждан, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг и т.д. Указанные услуги не относятся к услугам повседневного спроса, и потребность в их получении возникает лишь периодически, в связи с чем потребитель склонен более внимательно относиться к выбору исполнителя, что предполагает предварительное изучение его деятельности.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023747958 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены:

1. Информация с сайта Центрального Банка;
2. Скриншоты, подтверждающие неиспользование товарного знака заявителем;
3. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-399/2024 от 23.10.2024.

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

С учетом даты (02.06.2023) поступления заявки №2023747958 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению «**moments**» были противопоставлены



комбинированные знаки «МоментДеньги» (1) и «**M O M E N T S**» (2), а также словесный знак «MOMENTS» (3). Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие Решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-399/2024 от 23.10.2024, согласно которому правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №601939 была досрочно прекращена в отношении всех услуг 36 класса МКТУ вследствие его неиспользования. Таким образом, противопоставленный товарный знак (1) не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (2-3) показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав фонетически и семантически¹ тождественные словесные элементы «moments», которые к тому же исполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изложенное позволяет сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и знаков (2-3) в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «управление недвижимостью; операции с недвижимостью; управление жилым фондом, включая услуги жилищно-эксплуатационных компаний; деятельность управляющих компаний», то есть в отношении деятельности, связанной с операциями с недвижимостью, управлением недвижимостью.

В свою очередь правовая охрана знака (2) распространяется на услуги 36 класса МКТУ «credit card, loyalty card and affinity card services» (обслуживание кредитных карт,

¹ <https://translate.academic.ru/moments/xx/ru/>

карт лояльности и благотворительных кредитных карт)», а знака (3) на услуги 36 класса МКТУ «credit card services; loyalty card services (other than for advertising purposes) enabling their users to accumulate advantages (обслуживание кредитных карт, услуги карт лояльности (кроме рекламных целей), позволяющие их пользователям накапливать преимущества)». Данные виды услуг относятся к финансовым и маркетинговым услугам.

По мнению коллегии, сравниваемые услуги относятся к совершенно различным родовым группам (управление недвижимостью / финансовая деятельность / маркетинговая деятельность). Данные виды услуг оказываются различными лицами (компания, осуществляющие управление недвижимостью / лица, оказывающие финансовые и маркетинговые услуги), имеют различные назначение (управление недвижимостью связано с операциями по аренде, продаже, покупке недвижимости, а также ее обслуживанием и эксплуатацией / обслуживание кредитных и благотворительных карт включает в себя финансовые операции, такие как обработка транзакций, контроль за состоянием счета, предоставление информации о балансе и выписке по карте; выпуск и обслуживание карт лояльности – это услуги по управлению и поддержке программ лояльности для клиентов компании, направленные на привлечение и удержание постоянных покупателей через предоставление различных бонусов, скидок, привилегий и других вознаграждений за покупки), круг потребителей (услуги управления недвижимостью ориентированы на собственников недвижимости, арендаторов и инвесторов в недвижимость / услуги обслуживания кредитных карт нацелены на потребителей, использующих кредитные карты для покупок и управления своими финансами, обслуживание благотворительных карт направлено на держателей банковских карт, предназначенных для поддержки благотворительной деятельности, карты лояльности направлены на покупателей различных товаров). С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу об отсутствии однородности сравниваемых видов услуг.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (2-3), коллегия учитывала, что

вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (2-3) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг или при низкой степени однородности услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности сравниваемых услуг 36 класса МКТУ, что полностью исключает вероятность смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Обобщая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как было установлено выше, правовая охрана противопоставленного знака (1) досрочно прекращена полностью, а противопоставленные знаки (2-3) не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в силу их регистрации для неоднородных услуг 36 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2024, отменить решение Роспатента от 17.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023747958.