

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 номер 644/2021, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за номером 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Моон Дизайн", Московская область, город Мытищи (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №866903, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2021747684 с приоритетом от 29.07.2021 зарегистрирован 05.05.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №866903 в отношении товаров 04, 14, 20, 21, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Сурковой Ольги Борисовны, 123032, Москва, ул. Красная Пресня, 23Б, стр.1, кв.276 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.05.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №866903 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, оспариваемая регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1508 Кодекса и пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежат права на товарные знаки «**MOON**», «**MOON TRADE** », «**MOON** », «**MOON-TRADE**», «**MOON FAMILY**», «**MOON HOME**», «**MOON HALL**» по свидетельствам №№448904 (с приоритетом от 04.09.2009), 668963 (приоритет от 11.10.2017), 729580 (приоритет от 04.05.2018), 680098 (приоритет от 28.12.2017), 823242 (приоритет от 05.04.2021), 823250 (приоритет от 05.04.2021), 824673 (приоритет от 05.04.2021), а также общеизвестный товарный знак «**MOON**» по свидетельству №227, признанный общеизвестным с 01.12.2020. Указанные товарные знаки образуют серию знаков с общим элементом «MOON».

По мнению лица, подавшего возражение, сопоставляемые товарные знаки являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, при этом сходство усиливается еще и за счет наличия у правообладателя серии товарных знаков с общим элементом, которому сходен оспариваемый товарный знак. Также в возражении обращено внимание, что к дополнительным обстоятельствам, увеличивающим вероятность смешения, относятся обстоятельства регистрации множества лицензионных договоров с 2016 года, факт принадлежности общеизвестного товарного знака, принадлежность лицу, подавшему возражение, фирменного наименования «МООН ДИЗАЙН» с 1999 года, а также ввиду широкой известности знаков заявителя и их репутационной ценности.

Кроме того, сходство товарного знака по свидетельству №448904 «MOON» и товарного знака по свидетельству №866903 «MOON STORES» подтверждается результатами социологического опроса зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ. Указанный социологический опрос был проведен среди потребителей диванов, подушек, в том числе надувных и диванных; матрасов, в том числе надувных и пружинных для кроватей (за исключением медицинских); кроватей, в том числе деревянных, детских, надувных и больничных (20 класс МКТУ). Количество опрошенных респондентов - 500 человек.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку осуществлено в нарушение требований пункта 3 статьи 1508 Кодекса, так как предоставленный объем правовой охраны пересекается с областью деятельности обратившегося с возражением лица (например, спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 04-го класса МКТУ (свечи для освещения), 14-го класса (например, часы, за исключением наручных), 20-го класса, где представлены товары для дома и мебель, 21-го класса, включающего приспособления и устройства домашние или кухонные, 35-го класса - продвижение и продажа товаров, 42-го класса (например, дизайн интерьерный).

Обратившееся с возражением лицо сообщает о несоответствии произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, представлены сведения о принадлежности доменных имен <https://www.moon.ru/> и <https://www.moon-trade.ru/> принадлежат Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ», которое является аффилированным лицом с подателем возражения.

Продажа диванов через данные доменные имена осуществляется более 20 лет, а также лицо, подавшее возражение, в течении указанного периода маркирует розничные мебельные магазины обозначением со словесным элементом «MOON»; имеет 470 партнерских магазинов по всей стране, осуществляющие продажу товаров под товарным знаком «MOON».

В возражении сообщается также о расходах на рекламу, которые составили за период с 2016 по 2021 годы 1286 534 452 рубля. Также лицу, подавшему возражение, принадлежат аккаунты в социальных сетях, имеющие массовость подписчиков, а также представлена статистика о посещаемости сайтов и отзывы потребителей о товарах лица, подавшего возражение, на сторонних ресурсах, содержащих отзывы потребителей.

Согласно доводам возражения действия правообладателя оспариваемого товарного знака представляют собой недобросовестную конкуренцию или злоупотребление правом, что, по мнению обратившегося лица, подтверждается фактом присутствия описания к оспариваемому знаку как «MOON STORES». Слово «STORES» расположено снизу справа от слова «MOON». Слова «MOON» и «STORES» не являются самостоятельными неохраняемыми элементами и рассматриваются только как составная часть сочетания «MOON STORES», которое является выдуманным несуществующим в природе понятием. Перевод слова "MOON" - "луна", "STORES"- "магазины". Буквы "00" в слове "MOON" выполнены пунктирной линией и наполовину прозрачные».

На сайте правообладателя оспариваемого знака moon-stores.ru, а также в его аккаунтах, он позиционирует оспариваемый знак как «MOON STORES».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №866903 недействительным в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие дополнительные документы:

1. Таблица сравнения однородных товаров лица, подавшего возражение, и правообладателя по классам МКТУ;
2. Статья на сайте <https://www.imebel.ru/company>;
3. Реестр лицензионных договоров;
4. Сведения о товарных знаках лица, подавшего возражение, из открытых реестров Роспатента;

5. Данные о географии бренда лица, подавшего возражение;
6. Данные с сервиса Whois;
7. Скриншоты из поисковой системы «Google» и «Яндекс»;
8. Выписки из ЕГРЮЛ на ООО «МООН-ДИЗАЙН» и на ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ»;
9. Справка о производстве, реализации и рекламе продукции организации;
10. Данные о магазинах лица, подавшего возражение, с сайта moon.ru;
11. Данные об аккаунтах лица, подавшего возражение, в социальных сетях;
12. Данные о посещаемости сайтов лица, подавшего возражение,;
13. Решение Роспатента от 02.06.2021 по государственной регистрации товарного знака №448904, принятое по результатам рассмотрения на заседании Экспертной комиссии 20.04.2021 заявления от 17.02.2021;
14. Заключение № 60-2024 от 18 марта 2024 г.;
15. Сведения об отзывах потребителей на продукцию лица, подавшего возражение;
16. Данные об аккаунтах правообладателя в социальных сетях;
17. Сведения об отзывах потребителей на продукцию правообладателя;
18. Документы, подтверждающие участие в выставках и конкурсах;
19. Карточки товаров правообладателя;
20. Данные о производственных площадях фабрики лица, подавшего возражение.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему.

В отзыве сообщается, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, № СИП-658/2021, № СИП-210/2017, № СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Тем не менее, совпадение одного только

словесного элемента не может являться достаточным основанием для установления угрозы смешения знаков.

В отношении товарного знака №866903 узнаваемость достигается не за счёт словесного элемента, а за счёт оригинального дизайна графической части. Таким образом, в случае оспариваемого товарного знака сильным доминирующим элементом знака будет графическая интерпретация букв 00, создающая основу восприятия товарного знака, на которой сделан акцент. В товарных знаках лица, подавшего возражение, основным индивидуализирующим элементом является слово MOON.

Правообладатель также отмечает отличия в основном способе реализации (интернет-магазин), а также в разной целевой аудитории, интерес которой заключается в приобретении эксклюзивных дизайнерских вещей для интерьера. При этом исходя из подборки классов МКТУ правообладателя видно, что акцент сделан именно на декоре помещения, а не на базовой мебели.

В отзыве сообщается о необходимости учета неохранных элементов оспариваемого знака при проведении анализа фонетического и визуального сходства.

В отношении представленного социологического исследования правообладатель привел критику полученного заключения обосновывая свои доводы тем, что в материалах отсутствуют сведения о том, как проводился опрос, каким образом опросные анкеты доводились до респондентов, кто и на основании чего составлял вопросы. Характер поставленных вопросов является неконкретным, допускает неоднозначности в толковании и высокую степень относительности полученной информации. В рамках опроса не исследовалось, насколько известны товарные знаки респондентам, знакомы ли они с их продукцией, т.е. не была дана оценка информированности потребителей и их способности дать объективные ответы на поставленные вопросы (Информационная справка о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15).

В отзыве правообладатель оспаривает вывод об однородности сопоставляемых товаров и услуг, так как в случае деятельности правообладателя речь идёт об отличиях в основном способе реализации (интернет-магазин), а также в разной целевой аудитории, интерес которой заключается в приобретении эксклюзивных дизайнерских вещей для интерьера. У правообладателя акцент сделан именно на декоре помещения, а не на базовой мебели.

В отношении основания оспаривания, связанного с положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то правообладатель сообщает, что маркирует товары иных производителей соответствующими указаниями, поэтому потребители не могут быть введены в заблуждение относительно производителя.

Правообладатель просит принять во внимание данные обстоятельства, отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №866903.

В подтверждение доводов отзыва представлены следующие документы:

- 21.Скриншот с сайта правообладателя;
- 22.Скриншоты отзывов на товары заявителя.

По мотивам отзыва лицо, подавшее возражение, представило дополнительные пояснения, в которых указало на необходимость сопоставления товаров, в отношении которых предоставлена охрана сравнимым товарным знакам, а не фактической деятельности спорящих субъектов, круг потребителей сопоставляемых товаров и услуг совпадает, так как оба хозяйствующих субъекта ведут Интернет-торговлю и принимают заказы посредством интернет-сайтов.

Относительно замечаний к представленному социологическому исследованию приведены сведения об экспертной организации, а также довод о присутствии в тексте исследования раздела относительно выборки респондентов, поставленных задачах исследования, а также методологии проведенного опроса.

Правообладатель также представил пояснения относительно дополнительной позиции лица, подавшего возражение, направив в адрес Роспатента заключение

специалиста относительно вопросов сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по свидетельству №448904.

В письменных пояснениях от 25.10.2024 лицом, подавшим возражение, представлены пояснения относительно заключения специалиста о сходстве знаков.

Лицо, подавшее возражение, выразило сомнения в объективности проведенного исследования. В частности отмечено на недопустимость разного фонетического воспроизведения сопоставляемых обозначений как «мун» и «мон стоз». При проведении графического и семантического анализа сходства экспертом также рассматривались обозначения «MON» или «MCCN», а в то время, как лицо, подавшее возражение, полагает верным опираться на заявочную документацию, где оспариваемый знак описан как состоящий из словесных элементов MOON STORIES.

Кроме того, обратившееся с возражением лицо дополнительно отмечает, что выводы представленного правообладателем заключения от 25.09.2024 представляются необоснованными, а квалификация специалиста - неподтвержденной.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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. № 482 (далее - Правила).

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.



Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Согласно пункту 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).



Оспариваемый товарный знак «» с приоритетом от 29.07.2021 выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 04, 14, 20, 21 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] «**MOON**», [2] «**MOON TRADE .RU**», [3] «**MOON**<sup>moon.ru</sup>», [4] «**MOON-TRADE**», [5] «**MOON FAMILY**», [6] «**MOON HOME**», [7] «**MOON HALL**» по свидетельствам №№448904 (с приоритетом от 04.09.2009), 668963 (приоритет от 11.10.2017), 729580 (приоритет от 04.05.2018), 680098 (приоритет от 28.12.2017), 823242 (приоритет от 05.04.2021), 823250 (приоритет от 05.04.2021), 824673 (приоритет от 05.04.2021), а также общеизвестный товарный знак [8] «**MOON**» по свидетельству №227, признанный общеизвестным с 01.12.2020, являются словесными, выполнены буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует, в том числе в отношении услуг 04, 14, 20, 21, 35, 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 02.02.2030.


В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.


Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] затрагивает интересы лица, подавшего возражение, ввиду наличия у него исключительного права на товарный знак [2]. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», которое состоит из словесного элемента «MOON STORES», где в слове «MOON» буквы «O» изображены в виде половинок разного диаметра, что указывает на воспроизведение оригинальным образом именно двух букв «O». Кроме того, как справедливо указывает лицо, подавшее возражение, при

анализе комбинированного элемента «» необходимо принимать во внимание описание к заявке, которое содержит (поле 550 заявки) следующее: «На регистрацию заявлено комбинированное обозначение «MOON STORES». Словесный элемент выполнен в латинице буквами оригинального шрифта в черном цвете. Транслитерация словесного элемента на латинице: «мун сторес». Слово «STORES» расположено снизу справа от слова «MOON». Слова «MOON» и «STORES» не являются самостоятельными неохраняемыми элементами и рассматриваются только как составная часть сочетания «MOON STORES», которое является выдуманным несуществующим в природе понятием. Перевод слова "MOON" - "луна", "STORES"- "магазины". Буквы "OO" в слове "MOON" выполнены пунктирной линией и наполовину прозрачные. Изображение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам и услугам».

Таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака вкладывал в



изобразительный элемент “ ” стилизацию букв “OO” слова MOON.

Принимая во внимание, что все противопоставленные товарные знаки являются словесными, анализ сходства сопоставляемых обозначений следует проводить по критериям сходства словесных элементов, то есть на основании фонетического, графического и семантического критериев.

Из двух слов “MOON” и “STORES” оспариваемого знака ведущим словом является слово “MOON”, так как именно на него падает логическое ударение. Слово “STORES” указано в качестве неохраняемого элемента оспариваемого товарного знака, хотя и участвует при фонетическом воспроизведении обозначения в целом.

В противопоставленных товарных знаках (1, 8) слово “MOON” является единственным словесным элементом, а в товарных знаках (2-7) – основным.

Учитывая изложенное, сопоставляя оспариваемый товарный знак с противопоставленными (1,8), следует сделать вывод о фонетическом вхождении противопоставленных товарных знаков в состав заявленного обозначения.


При соотношении оспариваемого товарного знака с противопоставленными (2-7), следует сделать вывод о совпадении звучания в них первого слова, с которого начинается восприятие обозначений.

Семантический критерий сходства указывает на тождество заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей, так как основным элементом в знаках является слово «MOON». Что касается присутствия в заявленном обозначении дополнительного слова “STORES” (в переводе с английского языка на русский – «магазины»), то следует отметить, что данное слово не образует лексически связанного словосочетания со словом “MOON”, равно как и дополнительные слова trade, home family, hall противопоставленных товарных знаков (4, 5, 6, 7).

С точки зрения графического критерия, сопоставляемые товарные знаки выполнены буквами одинакового алфавита, при этом отличие в восприятии достигается за счет стилизации букв “ОО” в оспариваемом товарном знаке.

Таким образом, на основании изложенных выше доводов, следует сделать вывод о фонетическом и семантическом сходстве сопоставляемых товарных знаков в целом, за счет тождества входящих в их состав слов “MOON”.

Что касается доводов правообладателя о том, что восприятие оспариваемого товарного знака как содержащего слово “MOON” является неоднозначным, то

коллегия отмечает, что даже в случае воспроизведения обозначения “”, как словесного элемента “MON, такой вариант воспроизведения не опровергает сходства обозначений в целом.

Так, с точки зрения фонетического критерия транскрипции «МУН» и «МОН» отличаются друг от друга одним гласным звуком, что свидетельствует об их сходном воспроизведении.

С точки зрения семантического критерия слово «MON» не имеет перевода с английского языка, поэтому не может быть сопоставлено по характеру заложенных в обозначения понятий и идей, следовательно, семантический критерий сходства не подлежит применению при таком воспроизведении.

С точки зрения графического критерия, слова выполнены буквами одинакового алфавита, имеют сходное общее начертание, поэтому являются сходными.

Следовательно, оспариваемый товарный знак является сходным с противопоставленными товарными знаками на основании фонетического и графического сходства входящих в их состав элементов “MOON” и “MON”.

Анализ однородности товаров и услуг 04, 14, 20, 21, 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, и товаров и услуг,

содержащихся в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Товары 04 класса МКТУ “биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; лучины древесные для разжигания; масла для освещения; масла для тканей; ночники [свечи]; парафин; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; составы для поглощения пыли; фитили для ламп; фитили для свечей” оспариваемого товарного знака в части совпадают, а в остальной части являются в высокой степени однородными с товарами 04 класса МКТУ “технические масла и смазки; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения; антрацит; брикеты из древесины; брикеты топливные; воск [сырьё]; воск горный [озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск пчелиный; масла горючие; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм при строительных работах; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла увлажняющие; масло из каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; материалы из древесины и бумаги для растопки; материалы смазочные; парафин; свечи для новогодних ёлок; свечи парфюмерные; свечи для освещения; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; фитили для свечей, ламп” противопоставленных знаков (1, 3, 4, 5, 6, 7).

Товары 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака “агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия

ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; булавки для шляп ювелирные; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; держатели для ключей выдвижные; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень]; осмий; палладий; перидот; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; распятия из благородных металлов, за исключением ювелирных изделий; распятия, используемые в качестве ювелирных изделий; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; фигурки из благородных металлов; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы



солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]” в части совпадают с товарами 14 класса МКТУ противопоставленных знаков (1, 3, 4, 5, 6), а в остальной части являются в высокой степени однородными товарам 14 класса “благородные металлы и их сплавы, изделия или покрытия из них, не относящиеся к другим классам; ювелирные изделия, бижутерия, драгоценные камни; часы и прочие хронометрические приборы” противопоставленных товарных знаков (1, 3, 4, 5, 6).

Товары 20 класса МКТУ, представляющие собой мебель, мебельную фурнитуру, домашний декор являются по большей части тождественными товарам 20 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3, 4, 5, 6), а в остальной части однородными товарам «мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковин, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или пластмасс» противопоставленного товарного знака (1), а также товару «диваны» противопоставленного общеизвестного товарного знака по свидетельству №227, так как все сопоставляемые товары имеют одинаковые каналы сбыта и общий круг потребителей.

Товары 21 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляют собой посуду, утварь кухонную и бытовую, емкости, кисти и щетки, которые в части совпадают с товарами 21 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4, 5, 6, 7), а в остальной части являются однородными товарам «домашняя или кухонная утварь и посуда; расчёски и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щёточных изделий; приспособления для чистки и уборки;» противопоставленного товарного знака (1).

Все вышеперечисленные товары являются в большей части тождественными соответствующим позициям в перечне противопоставленных товарных знаков, а в остальной части в высокой степени однородными им, поскольку совпадают по

родовой принадлежности, виду товаров, их назначения, свойств, кругу потребителей и условиям реализации.

Услуги 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] оспариваемого товарного знака являются тождественными соответствующим позициям противопоставленного товарного знака (2, 4, 5, 6, 7), а также в порядке пункта 3 статьи 1508 Кодекса данные услуги могут быть рассмотрены в качестве сопутствующих реализации диванов, для которых обозначение «MOON» признано общеизвестным товарным знаком.

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; консультации в области дизайна веб-сайтов; услуги дизайнеров в области упаковки» в части тождественен, а в части однороден услугами «дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; консультации в области дизайна веб-сайтов» противопоставленных товарных знаков (3, 4, 5, 6, 7).

Таким образом, проведенный выше анализ однородности показал, что однородность характеризуется высокой степенью. В большей части оспариваемые товары и услуги являются тождественными товарам и услугам, содержащимся в перечне противопоставленных товарных знаков.

Учитывая установленное выше сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, а также высокую степень однородности, а в части тождество сопоставляемых товаров и услуг 04, 14, 20, 21, 35, 42 классов МКТУ, имеются основания для вывода о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Несмотря на наличие обстоятельств для вывода о вероятности смешения, коллегией должны быть оценены дополнительные доказательства, которые были представлены лицом, подавшим возражение, в качестве иллюстрации необходимости применения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее – Постановление Пленума №10).

В соответствии с положениями пункта 162 Постановления Пленума №10 определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, необходимо оценивать и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения об интенсивности использования противопоставляемых в рамках возражения товарных знаков. Так, представлена выписка о заключенных лицензионных договорах, общее количество которых с 2015 года составило двадцать семь. Кроме того, приведены сведения о принадлежности сайтов moon.ru, moon-trade.shop компании «Живые диваны», с которым у ООО «МООН-ДИЗАЙН» совпадает состав участников и учредителей, что, в свою очередь, свидетельствует об их аффилированности.

Что касается объемов использования, то лицом, подавшим возражение, представлена публикация на портале imebel.ru, где сообщается о лидирующих позициях рынка компании «Живые диваны» и «МООН-ДИЗАЙН».

В подтверждение узнаваемости противопоставляемых товарных знаков российским потребителям в материалы дела представлено решение Роспатента о признании обозначения по товарному знаку №448904 общеизвестным товарным знаком с 01.12.2020.

Кроме того, обратившимся с возражением лицом, представлено Заключение (14), в котором приведены результаты исследования восприятия потребителями оспариваемого товарного знака в сопоставлении с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №448904. При этом исследование содержит вопросы как на дату его проведения, так и на ретроспективный период, относящийся к дате приоритета оспариваемого товарного знака (29.07.2021).

Согласно полученным данным большая часть респондентов 61% (58% на дату приоритета) в целом ассоциируют сопоставляемые обозначения. Кроме того, 35 % (33%) респондентов рассматривают сопоставляемые обозначения как используемые одной компанией, а еще 25% (24%) как используемое связанными между собой компаниями.

Согласно полученным результатам более половины опрошенных потребителей 68 % (69%) могли бы перепутать сравниваемые обозначения ввиду воспринимаемого внешнего сходства – 63% (60%), сходства по звучанию – 66 (67)%, смыслового сходства – 60% (62%).

Таким образом, полученные результаты социологического опроса отражают фактическое смешение потребителями сопоставляемых обозначений.

Помимо изложенных обстоятельств, следует признать принадлежность заявителю серии товарных знаков (1-7), где образующим серию элементом выступает слово MOON, путем прибавления к нему дополнительных словесных элементов.

Изложенные выше дополнительные обстоятельства интенсивного использования противопоставляемых товарных знаков, принадлежность лицу, подавшему возражение, серии товарных знаков, признание за лицом, подавшим возражение, права на общеизвестный товарный знак, которому сходен

оспариваемый знак, свидетельствуют в совокупности о том, что вероятность смешения сопоставляемых обозначений является высокой.

Что касается заключения специалиста в отношении установления степени сходства товарных знаков по свидетельствам №448904 и №866903, представленного правообладателем, в рамках которого сделаны выводы о несхождении сопоставляемых товарных знаков, то коллегия отмечает, что данное заключение представляет собой частное мнение одного лица, не относится к исследованиям мнения потребителей, которое предполагается подлежащим учету на основании положений пункта 162 Постановления Пленума №10.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №866903 требованиям пункта 6 (2, 3) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №866903 на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применение данного основания оспаривания связано с возможностью ассоциирования оспариваемого знака с иным производителем товаров или лицом, оказывающим услуги, а именно, с лицом, подавшим возражение.

В рамках представленных лицом, подавшим возражение, материалов содержатся два социологических опроса, которые включают выводы относительно обстоятельств, смешения потребителями сравниваемых обозначений потребителями и ассоциирования их с одним источником происхождения (Заключение (14)), а также исследование, свидетельствующее об узнаваемости и широкой известности противопоставленного знака и восприятию последнего как средства индивидуализации лица, подавшего возражение (Заключение, представленное на этапе подачи заявления на признание обозначения общеизвестным товарным знаком).


Так в рамках административного производства по признанию обозначения « **MOON** » общеизвестным товарным знаком в материалы административного

дела предоставлялось заключение по результатам социологической экспертизы, фиксирующее факт известности тестируемого обозначения 75 % потребителей, при этом 78% опрошенных верно указали на производителя диванов под тестируемым обозначением, назвав в качестве такового ООО «МООН-ДИЗАЙН».

Таким образом, факт сформировавшихся устойчивых ассоциаций между обозначением «**MOON**» и лицом, подавшим возражение, является подтвержденным.

Второе обстоятельство, подлежащее исследованию, это ассоциирование



оспариваемого товарного знака «» и противопоставленного знака «**MOON**» между собой, а также с одним источником происхождения, которое установлено в рамках представленного с возражением Заключение (14).

Правообладателем оспариваемого товарного знака полученные результаты исследований не опровергнуты какими-либо документами.

Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак действительно способен вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 04, 14, 20, 21 классов МКТУ, так как все указанные товары представляют собой предметы домашнего обихода и продаются в мебельных или хозяйственных магазинах, имеют совместную встречаемость и круг потребителей, состоящих из лиц, желающих оформить внутренне пространство дома. Оспариваемые услуги 35, 42 классов МКТУ по реализации товаров и дизайну также сопутствуют товарам «диваны» для которого установлен статус общеизвестного товарного знака за обозначением «**MOON**», так как в при принятии заказа на диван оказываются услуги подбора ткани, модели, общей визуализации заказываемого объекта, а сама реализация сопутствует производству товаров.

Таким образом, принимая во внимание совокупность установленных признаков, коллегия приходит к выводу о несоответствии произведённой регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №866903 ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, коллегией принято во внимание фактическое использование правообладателем оспариваемого знака слов «MOON STORES», для наименования своего Интернет-магазина, то есть фактическое использование графической стилизации того же слова «MOON», которое признано общеизвестным за лицом, подавшим возражение.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, относительно наличия в действиях правообладателя по регистрации спорного обозначения признаков недобросовестной конкуренции и/или злоупотребления правом, то коллегия поясняет, что установление таких обстоятельств не относится к компетенции Роспатента. Следовательно, данным доводам не может быть дана надлежащая правовая оценка в рамках рассмотрения спора в административном порядке.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №866903 недействительным полностью.**