

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 05.03.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Кочергиной Людмилой Ивановной, Республика Крым, город Евпатория (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708510, при этом установила следующее.

MOON SÉCRET  
JEWELRY

Заявляемое словесное обозначение «  » по заявке №2023708510 с приоритетом от 08.02.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 12.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023708510 в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что

заявленное обозначение является сходным до степени смешения с общеизвестным товарным знаком и серией товарных знаков «MOON», зарегистрированных под №227 (признанный общеизвестным с 01.12.2020), №448904 «**MOON**» с приоритетом от 04.09.2009, №823242 «**MOON FAMILY**» с приоритетом от 05.04.2021, №824673 «**MOON HALL**» с приоритетом от 05.04.2021, №823250 «**MOON HOME**» с приоритетом от 05.04.2021, №729580 «**MOON**<sup>®</sup>» с приоритетом от 04.05.2018, №668963 «**MOON TRADE** » с приоритетом от 11.10.2017, №680098 «**MOON-TRADE**» с приоритетом от 28.12.2017, №673733 «**MOON-TRADE** » с приоритетом от 26.12.2017, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «JEWELRY» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ по фонетическому критерию заявляемого словесного обозначения «MOON SECRET JEWELRY» и противопоставленных товарных знаков показал, что сравниваемые словесные обозначения не являются фонетически сходными, поскольку не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений. Наличие трех слов в заявляемом обозначении существенным образом отражается на длительности звучания словесного элемента «MOON SECRET JEWELRY»;

- сравниваемые обозначения различаются визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в их состав словесных элементов и композиционного решения расположения словесных элементов;

- в заявленное обозначение и в противопоставленные товарные знаки заложены разные понятия и идеи, которые вызывают в сознании потребителя

различные ассоциации.

Лицом, подавшим возражение, не оспаривалась однородность товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ. Также заявитель выразил согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «JEWELRY» в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.01.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023708510 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.02.2023) заявки №2023708510 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного

обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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 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.

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 заявлено обозначение



MOON SÉCRET  
JEWELRY

«», включающее словесные элементы «MOON SECRET JEWELRY», выполненные заглавными буквами в латинице. Предоставление

правовой охраны товарному знаку по заявке №2023708510 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «JEWELRY» (в переводе с английского языка означает "ювелирные изделия", см. переводчик <https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/JEWELRY>), который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на область деятельности, следовательно, на данному элементу не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №448904 «**MOON**» с приоритетом от 04.09.2009, №823242 «**MOON FAMILY**» с приоритетом от 05.04.2021, №824673 «**MOON HALL**» с приоритетом от 05.04.2021, №823250 «**MOON HOME**» с приоритетом от 05.04.2021, №729580 «**MOON**<sup>moon</sup>» с приоритетом от 04.05.2018, №680098 «**MOON-TRADE**» с приоритетом от 28.12.2017 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №668963 «**MOON TRADE** » с приоритетом от 11.10.2017, №673733 «**MOON-TRADE** » с приоритетом от 26.12.2017 являются комбинированными обозначениями, включают слова, выполненные стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 14, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Доминирующее положение в составе заявленного обозначения и всех противопоставленных товарных знаков занимает словесный элемент «MOON», представляющий собой лексическую единицу английского языка, в переводе на русский язык, обозначающий - луна, лунный свет, лунный (см. переводчик, например, <https://www.multitran.com/ru/dictionary/english-russian/Moon>), что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Полное вхождение слова «MOON» в состав всех обозначений приводит к их фонетическому сходству.

Что касается словесной части «SECRET», присутствующей в заявленном обозначении, то она не акцентирует на себе внимание, поскольку прочтение начинается с элемента «MOON». Кроме того, слово «SECRET» часто используется в товарных знаках различных правообладателей. Также словесная часть «Jewelry» указывает на вид деятельности лица и является неохраняемым элементом. При этом следует учитывать сходство именно сильных элементов сравниваемых товарных знаков.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки выполнены буквами одного алфавита, что визуально их сближает.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словосочетания «MOON SECRET» и «MOON SECRET JEWELRY» заявленного обозначения знака отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не признает их устойчивыми. Следовательно, правомерным является оценка смыслового значения входящих в словосочетания слов.

Факт полного вхождения в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков слова «MOON», означающего «луна,

лунный свет, лунный», являющегося основным элементом в каждом случае, определяет смысловое сходство обозначений на основании вхождения одного и того же элемента, на который падает логическое ударение в каждом случае.



MOON SÉCRET  
JEWELRY

С учетом изложенного заявленное обозначение «» следует признать сходным с товарными знаками по свидетельствам №№448904, 823242, 824673, 823250, 729580, 680098, 668963, 673733.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 14 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Сопоставляемые товары 14 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных товарных знаков, либо идентичны, либо относятся к таким родовым группам товаров, как «металлы благородные и сплавы благородных металлов; камни драгоценные и полудрагоценные; приборы времени и принадлежности к ним; предметы украшения различного назначения; изделия художественные различного назначения; монеты, медали», соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных товарных знаков, также либо идентичны, либо относятся к одним и тем же родовым группам услуг (услуги в области рекламы, по продвижению товаров и услуг, по исследованию рынка и общественного мнения, услуги конторские и секретарские, услуги в области бухгалтерского учета, услуги кадровые, услуги в сфере бизнеса, услуги по

оценке бизнеса, услуги информационно-справочные, услуги посреднические), имеют одно назначение и круг потребителей.

Противопоставленный товарный знак "MOON" был признан общеизвестным товарным знаком в отношении товаров 20 класса МКТУ "диваны" (свидетельство №227) с 01.12.2020, поэтому в отношении товаров 14 класса МКТУ вероятность смешения отсутствует, что касается услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров, то коллегия усматривает угрозу смешения обозначений в отношении услуг 35 МКТУ, связанных с продвижением товаров.

В возражении заявителем однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№448904, 823242, 824673, 823250, 729580, 680098, 668963, 673733 в отношении однородных товаров и услуг 14 и 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 12.01.2024.**