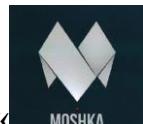


Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.03.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1067387, поданное компанией IPEKYOL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак « MOSHKА» по заявке №2024723774 с приоритетом от 06.03.2024 зарегистрирован 02.12.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1067387 в отношении услуг 35, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТРИ-КА», 111675, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Косино-Ухтомский, Лухмановская ул., 24, кв. 168 (далее - правообладатель), информация о чем была опубликована 02.12.2024 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №32 за 2024 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1067387 предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что компания IPEKYOL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI обладает



исключительным правом на комбинированный товарный знак «_____» по международной регистрации №916326, имеющий более ранний приоритет от 10.02.2006 и зарегистрированный, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, с которым, как полагает названная компания, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1067387 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено близкой фонетикой не имеющих определенного смыслового значения словесных элементов «MOSHKA» и «МАЧКА», характеризующихся тождеством звучания начальных и конечных частей, а также графическим сходством за счет использования букв одного алфавита при написании словесных элементов, которые помещены в одну и ту же геометрическую фигуру – квадрат. Услуги 35 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые товарные знаки, совпадают по виду и роду, следовательно, являются однородными.

Помимо вышесказанного, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на фактическое использование противопоставленного товарного знака по международной регистрации №916326, который предназначается для сопровождения магазина женской одежды «pret-a-couture», основанного в 2004 году. Официальный интернет-магазин «Machka» в Турции выпускает по 2 коллекции в год и устраивает распродажи в конце зимнего и летнего сезонов. Товары, маркированные этим товарным знаком, доступны к приобретению в России, например на таких платформах как <https://stockmann.ru/brands/machka/>, <https://www.elemon.ru/brands/machka/>. Известность противопоставленного товарного знака на российском рынке усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений потребителями.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1067387 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1067387, извещенный о поступившем возражении, представил свой отзыв по его мотивам, в котором оспаривает вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

Как указывает правообладатель, входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №1067387 словесный элемент «MOSHKA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова русского языка - «МОШКА», под которым согласно словарным источникам информации подразумевается мелкое двукрылое насекомое, т.е. мошара. Названное смысловое значение словесного элемента усиливается стилизованным изображением двукрылого насекомого, вследствие чего товарный знак в целом ассоциируется с мошкой.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №916326 включает словесный элемент «МАСНКА», который имеет несколько значений: слово «старик» в переводе с языка кечуа, слово «кот» в переводе с македонского языка, а также название города в Турции. При этом в силу сематического значения словесного элемента, усиленного доминирующим изображением кошки, оно вызывает представление именно о кошке.

Сопоставляемые обозначения не сходны семантически, отличаются фонетически и графически, не ассоциируются друг с другом в целом, в силу чего можно сделать вывод об отсутствии сходства обозначений.

Правообладатель полагает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №916326 на территории Российской Федерации распространяется только на товары 09 класса МКТУ, которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1067387.

Правообладатель считает недоказанным довод возражения об использовании и известности на территории Российской Федерации противопоставленного товарного знака по международной регистрации №916326 в том виде как он зарегистрирован, а упомянутые в возражении сайты с упоминанием обозначения «МАСНКА» не имеют отношения к лицу, подавшему возражение, принадлежат третьим лицам.

Тем самым, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1067387.

Отзыв правообладателя сопровождают следующие материалы:

- сведения о товарном знаке №1067387;
- сведения о международной регистрации №916326;
- распечатки онлайн переводчика Гугл;
- сведения с портала WHOIS о домене STOCKMANN.RU;
- сведения с портала WHOIS до домене ELEMOR.RU.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон спора, коллегия сочла доводы поступившего возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.03.2024) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1067387 правовая база для оценки его охранных способностей 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 20.07.2015 №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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 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 заявлении обозначении.

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; расположения 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 одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического

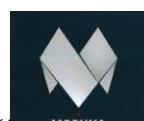
интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1067387 явилось, имеющееся, по мнению компании IPEKYOL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI, нарушение ее исключительного права на товарный знак по международной регистрации №916326 с приоритетом от 10.02.2006 и угроза смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

Необходимо отметить, что предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ограничение в отношении государственной регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с имеющим более ранний приоритет товарным знаком, установлено в пользу обладателя «старшего» права на названное средство индивидуализации.

Наличие у лица, подавшего возражение, права на товарный знак, с которыми, как оно полагает, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать компанию IPEKYOL GIYIM SANAYI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1067387 лицом.

По существу возражения в части доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1067387 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак « MOSHKA» по свидетельству №1067387 с приоритетом от 06.03.2024 включает в свой состав композицию из расположенных на черном фоне словесного элемента «MOSHKA», выполненного

заглавными буквами латинского алфавита, и абстрактного изобразительного элемента в виде комбинации геометрических фигур.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №1067387 оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «*абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; оформление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; тестирование психологическое при подборе персонала».*



В свою очередь противопоставленный товарный знак «» по международной регистрации №916326 с приоритетом от 10.02.2006 также является комбинированным, выполненном в виде композиции, включающей стилизованное изображение кошачьей мордочки и расположенного под ней словесного элемента «МАЧКА», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Вопреки мнению правообладателя, правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №916326 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ «*commercial information agencies, advertising agencies, television advertising, television commercial, radio advertising, radio commercial, advertising by mail order, organization of exhibitions for*

commercial or advertising purposes, rental of advertising space, direct mail advertising, distribution of samples, modeling for advertising or sales promotion, marketing studies, shop window dressing, business research, business investigations, public relations, secretarial services, sinography, photocopying, typing, word processing, location of freight cars by computer, compilation of information into computer databases, systemization of information into computer databases, telephone answering for unavailable subscribers, arranging newspaper subscriptions for others, office machines and equipment rental, rental of vending machines, professional business consultancy, commercial or industrial management assistance, business management assistance, business organization consultancy, business management of hotels, business organization consultancy, business investigations, business research, statistical information, personnel recruitment, personnel management consultancy, employment agencies, accounting, drawing up of statements of accounts, book-keeping, business investigations, auditing, cost price analysis, economic forecasting, payroll preparation, tax preparation, import-export agencies, business management of performing artists, commercial or industrial management assistance, auctioneering, the bringing together for the benefit of the others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods» / «коммерческие информационные агентства, рекламные агентства, телевизионная реклама, телереклама, радиореклама на радио, реклама по почте, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, аренда рекламных площадей, прямая почтовая реклама, распространение образцов, моделирование для рекламы или стимулирования продаж, маркетинговые исследования, оформление витрин магазинов, бизнес-исследования, деловые расследования, связи с общественностью, секретарские услуги, синография, ксерокопирование, набор текста, обработка текстов, определение местоположения грузовых вагонов с помощью компьютера, сбор информации в компьютерные базы данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, автоответчик для отсутствующих абонентов, организация подписки на газеты для других абонентов, аренда офисной техники и оборудования, аренда торговых автоматов, профессиональное бизнес-консультирование, помочь в коммерческом или промышленном управлении, помочь в управлении бизнесом, консультации по

организации бизнеса, бизнес-менеджмент гостиниц, консультации по организации бизнеса, бизнес-расследования, бизнес-исследования, статистическая информация, подбор персонала, консультации по управлению персоналом, агентства по трудуоустройству, бухгалтерский учет, составление бухгалтерских отчетов, ведение бухгалтерского учета, бизнес-расследования, аудит, анализ себестоимости, экономическое прогнозирование, составление заработной платы, подготовка налоговых деклараций, агентства по импорту-экспорту, управление бизнесом артистов-исполнителей, помошь в коммерческом или промышленном управлении, организация аукционов, объединение в интересах других, в интересах различных товаров, что позволяет клиентам удобно просматривать и приобретать эти товары».

Анализ перечня услуг 35 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают либо идентичные, либо однородные позиции. Так, сравниваемые товарные знаки предназначены для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, представляющих собой деятельность по продвижению товаров, к которой следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров, т.е. услуги в области маркетинга и рекламы. Кроме того, сравниваемые перечни услуг 35 класса МКТУ включают административную деятельность в сфере бизнеса, а именно услуги по подбору и управлению персоналом, бизнес-консультирование, бизнес-исследования, управление бизнесом, бухгалтерскую службу, услуги в области баз данных, посреднические услуги. Сопоставляемые услуги совпадают по роду и назначению, кругу потребителей, т.е. являются однородными.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №1067387 на предмет его сходства с противопоставленным товарным знаком международной регистрации №916326 показал следующее.

Так, при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков коллегия принимает во внимание сложившуюся правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров,

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. 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 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, при этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельству №1067387 и международной регистрации №916326 являются комбинированными, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.



Анализ оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №1067387



и противопоставленного товарного знака «» по международной регистрации №916326 показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «MOSHKA» и «МАЧКА», наличие которых в лексике какого-либо иностранного языка, использующего в своей письменности буквы латинского алфавита, выдержками из официальных словарно-справочных источников информации сторонами спора не иллюстрируется.

Помимо упомянутых словесных элементов в состав оспариваемого и противопоставленного товарных знаков входят изобразительные элементы в виде комбинации геометрических фигур и кошачьей мордочки. Названные словесные и изобразительные элементы в равной мере обладают индивидуализирующими свойствами.

Отсутствие словесных элементов сопоставляемых товарных знаков в лексике какого-либо языка с присущей ему спецификой произношения тех или иных звуков и звукосочетаний позволяет осуществлять транслитерацию выполненных буквами латинского алфавита слов «MOSHKA» и «МАЧКА» по правилам ГОСТ Р 7.0.34-2014 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом», согласно которому «MOSHKA» произносится как [мош-ка], а «МАЧКА» - как [мач-ка]. Факт того, что слово «МАЧКА» противопоставленного товарного знака позиционируется по звучанию в качестве обозначения «МАЧКА» подтверждается общедоступными для потребителя сведениями из сети Интернет, например, названная фонетика упоминается

в статье «Планируете провести отпуск в Турции? Самое время запланировать модный и качественный шопинг¹» от 30.06.2022.

Между тем, следует констатировать, что слово «MOSHKA» является фонетическим эквивалентом слову «мошка²» в русском языке со значением «мелкое двукрылое насекомое», вследствие чего способно восприниматься российским потребителем в качестве транслитерации именно этой лексической единицы.

Тем самым, сравниваемые словесные элементы «MOSHKA» и «МАШКА» не способны вызывать одинаковые смысловые ассоциации.

Также слова «MOSHKA» и «МАШКА» являются короткими словами, состоящими из пяти букв (звуков) и двух слогов – [мош-] и [мач-], при восприятии которых каждый звук (буква), образующее словесное обозначение, имеет значение с точки зрения фонетического восприятия. В данном случае сравниваемые слова характеризуются разным звучанием начальных частей, на которые падает ударение и акцентируется внимание потребителей.

Следует констатировать, что сопоставляемые товарные знаки, содержащие в своем составе не совпадающие ни по форме, ни по содержанию, ни по цвету изобразительные элементы, производят совершенно разное общее зрительное впечатление.

Изложенные обстоятельства приводят к выводу о разном фонетическом, семантическом и графическом восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1067387 и международной регистрации №916326.

Из всего вышеизложенного усматривается, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, предназначенные для сопровождения однородных услуг 35 класса МКТУ, в силу приведенных выше отличий не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного источника и тем самым смешаны в гражданском обороте. В этой связи оснований для вывода о несоответствии

¹ <https://www.gazetametro.ru/articles/planiruete-provesti-otpusk-v-turtsii-samoe-vremja-zaplanirovat-modnyj-i-kachestvennyj-shopping-30-06-2022?ysclid=mcmd0w42xz949623107>.

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/110934?ysclid=mcmh5gf4vq366178326>, Толковый словарь Ожегова, 1949-1992.

оспариваемого товарного знака по свидетельству №1067387 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данном случае не имеется.

Приведенный в возражении довод о фактическом использовании правообладателем обозначения «МАСНКА» для индивидуализации одежды и одноименного магазина, вопреки мнению лица, его подавшего, не позволяет усмотреть вероятность присутствия сравниваемых товарных знаков в одном и том же сегменте рынка, поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №1067387, исходя из перечня услуг 35 класса МКТУ, не предназначен для индивидуализации деятельности по реализации товаров.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1067387.