

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 29.09.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «МОБИЛОФФ», г. Киров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 764468, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак № 2019765574 с приоритетом от 18.12.2019 зарегистрирован 26.06.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 764468 на имя Мохова Дмитрия Сергеевича, 353290, Краснодарский край, г. Горячий ключ, ул. Кучерявого, 97, кв. 7 (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 18.12.2029.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, словесный элемент «MOBILOV» выполнен заглавными буквами латинского алфавита в цветовом сочетании: «черный, белый, красный».

В поступившем 29.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 764468 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 29.09.2020, сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 764468 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как товарный знак содержит в себе словесный элемент «MOBILOV», сходный до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением «МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОФ» лица, подавшего возражение;
- право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 17.10.2006, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием однородны услугам 35, 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области оптово-розничной торговли, включая торговлю мобильными телефонами, аксессуарами к ним в специализированных магазинах, в том числе посредством сети Интернет и т.п.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 764468 в отношении всех услуг, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- договор аренды – [1];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица и о поставке юридического лица в налоговом органе – [2];
- первая и вторая страницы устава ООО «МОБИЛОФФ» – [3];
- банковские выписки с расчетного счета о поступлениях денежных средств, о финансовых операциях и т.п. – [4];

- договор на производство и установку вывески с фирменным наименованием и коммерческим обозначением «МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОФФ» – [5];
- документы на регистрацию доменных имен: mobiloff.ru, mobiloff-store.ru, мобилюфф.ру – [6];
- документы в отношении рекламы в СМИ – [7];
- счета и платежные поручения на оплату по ним – [8];
- договор возмездного оказания курьерских услуг – [9];
- накладная компании «СДЭК» на отправку приобретенного в Интернет-магазине товара – [10];
- скрин-шоты из сети Интернет в отношении осуществления деятельности под коммерческим обозначением и фирменным наименованием «МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОФФ» – [11].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 29.09.2020 возражением, представил по его мотивам отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак не сходны до степени смешения;
- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «МОБИЛОВ» состоит из двух слов «МОБИ» (по смысловому значению означает «мобильный телефон») и «ЛОВ» (производное от английского слова «love», имеющее перевод на русский язык «любовь, влюбленность»). В целом элемент «МОБИЛОВ» означает «любовь к мобильным телефонам», что приводит к отсутствию сходства сравниваемых обозначений;
- графически сравниваемые обозначения не сходны, имеют разное зрительное впечатление, поскольку в оспариваемом товарном знаке присутствуют изобразительные элементы (рука с мобильным телефоном) в черно-бело-красном цветовом сочетании, а также обозначения «МОБИЛОВ» и «МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОФФ» имеют разное графическое написание и шрифт;
- в элементах «МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОФФ» - 8 букв и 7 звуков, в слове «МОБИЛОВ» - 7 букв и 7 звуков, при этом тождество звучания слов отсутствует;

- с начальной частью «МОБИ» зарегистрировано большое количество товарных знаков;
- в обозначении «MOBILOV» слабым элементом является элемент «МОВИ-», а сильным элементом «-ЛОВ». При экспертизе словесных обозначений учитывается сходство именно сильных элементов.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлено заключение по результатам экспертизы по заявке № 2019765574 - [11].

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего возражение, в области услуг продаж. Фирменное наименование лица, подавшего возражение, содержит обозначение «МОБИЛОФФ». На документации, представленной в материалах дела, присутствует фирменное наименование лица, подавшего возражение, а также обозначения, содержащие элементы «МОБИЛОФФ», сходные фонетически со словесным элементом «MOBILOV» оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, что правообладателем не отрицалось.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 29.09.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.12.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 764468, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно требованиям пункта 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 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 заявлении обозначении.

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 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 **MOBILOV** является комбинированным, словесный элемент «MOBILOV» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации по вопросам организации и управления

бизнесом; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; магазин и Интернет-магазин по продаже телефонов и аксессуаров к ним», 37 класса МКТУ «установка и ремонт телефонов» в цветовом сочетании: «черный, белый, красный».

Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «MOBILOV».

Возражение сводится к тому, что лицо, его подавшее, до даты приоритета оспариваемого товарного знака ведет деятельность в области оптово-розничной торговли телекоммуникационного оборудования, включая торговлю и ремонт мобильных телефонов, под фирменным наименованием и коммерческим обозначением «МОБИЛОФФ» / «MOBILOFF».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием старшего права на фирменное наименование у иного лица может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица и о поставке юридического лица в налоговом органе [2] право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло – 17.10.2006, т.е. ранее даты приоритета (18.12.2019) оспариваемого товарного знака.

При этом наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «МОБИЛОФФ», фонетически сходное со словесным элементом «MOBILOV» оспариваемого товарного знака. Так, в сравниваемых словесных элементах

«МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОВ» (прочитывается как «МОБИЛОВ») совпадает произношение всех гласных («-О-И-О») и большинства согласных звуков («М-Б-Л-ФФ» и «М-Б-Л-В»), расположенных в одинаковом порядке. При этом конечные согласные звуки «-ФФ» и «-В» имеют близкое произношение и теряются в потоке речи при произношении всего словесного элемента «МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОВ». Сравнение словесных элементах «МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОВ» по семантическому критерию сходства показало, что они воспринимаются как фамилии, что порождает возникновение одних и тех смысловых образов. Графические различия в сравниваемых элементах «МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОВ», выполненных буквами разного алфавита, носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Довод правообладателя о том, что элемент «МОБИЛОВ» с учетом элементов «МОВІ» и «ЛОВ» означает «любовь к мобильным телефонам» не приводит к отсутствию сходства сравниваемых обозначений «МОБИЛОФФ» / «МОБИЛОВ». При оценке сходства анализу подвергается элемент «МОБИЛОВ» в целом.

В отношении представленных материалов коллегия отмечает следующее.

Согласно договору аренды от 31.05.2014 г. [1] лицо, подавшее возражение, является арендатором нежилого помещения по адресу: «г. Киров, ул. Ленина, 137», которое должно использоваться под магазин непродовольственных товаров (средства мобильной связи, аксессуары к ним).

В уставных документах [3] лица, подавшего возражение, обозначен предмет деятельности общества: розничная торговля средствами мобильной связи, аксессуарами к ним, ремонт и техническое обслуживание средств мобильной связи, комиссионная розничная торговля средствами мобильной связи и т.д.

В банковских выписках лица, подавшего возражение, за период с 2017 г. [4] представлены сведения о поступлениях денежных средств, о финансовых операциях в отношении оплаты за сотовые телефоны, флэш-память, цифровые устройства и т.п.

Документы [6] представляют собой данные по регистрации доменных имен: mobiloff.ru, mobiloff-store.ru, мобилофф.ру. Документы [7,8] представляют собой акты в отношении предоставления сервиса размещения объявлений в отдельных категориях, регионах на сайте Авито. В скрин-шотах из сети Интернет, в том числе

на сайте Авито [11] представлены отзывы потребителей о покупке товаров (телефоны и т.п.) в магазине лица, подавшего возражение.

По совокупности представленных доказательств у коллегии есть основания считать, что оказываемые на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, услуги в области продаж являются однородными следующим образом 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; магазин и Интернет-магазин по продаже телефонов и аксессуаров к ним». Сравниваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам торговли, имеют общее назначение (с целью реализации товаров на рынке), круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, направлены на достижение одних и тех же целей, что свидетельствует об их однородности.

Услуга 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг» сопутствует услугам продаж, торговли, поскольку позволяет потребителю выбрать интересующий товар, услугу, получив предварительно консультацию продавца с целью дальнейшей покупки.

Услуга 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом» относится к услугам в сфере бизнеса, имеет другое назначение и не связана с оказанием услуг торговли.

Услуга 37 класса МКТУ «установка телефонов» непосредственно связана с установкой телефонного оборудования как самостоятельных устройств, проведением телефонной связи, что свидетельствует об отсутствии однородности с услугами торговли и реализации 35 класса МКТУ, поскольку сравниваемые услуги имеют разное назначение, круг потребителей и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Услуга 37 класса МКТУ «ремонт телефонов» связана с проблемами, возникшими в процессе эксплуатации телефонов, оказывается в сервисных центрах, ремонтных мастерских и не является однородной услугам продаж и реализации 35 класса МКТУ,

поскольку сравниваемые услуги имеют разное назначение, круг потребителей и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

При этом, анализ представленных материалов показал, что лицо, подавшее возражение, не оказывает вышеуказанные услуги под своим фирменным наименованием в интересах третьих лиц.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с наличием «старшего» права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, используемое в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ, является доказанным.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о наличии у него права на коммерческое обозначение «МОБИЛОФФ» / «MOBILOFF» коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак также содержит словесный элемент «MOBILOV», фонетически сходный со словесными элементами «МОБИЛОФФ» / «MOBILOFF», используемыми лицом, подавшим возражение, обозначения.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.

В представленном договоре от 18.12.2018 в отношении вывески [5], скрин-шотах сети Интернет [11] присутствуют обозначения «МОБИЛОФФ» / MOBILOFF, при этом данные обозначения выполнены как комбинированными (с буквой «М» в круге), так и словесными, выполненными как буквами латинского, так и русского алфавитов.

Документального подтверждения в отношении монтажа вывески по определенному адресу представлено не было.

Однако, само по себе использование обозначений не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению.

Согласно пункту 2 статьи 1538 Кодекса «коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения».

Как было указано выше, из материалов дела усматривается использование не одного, а многих обозначений, лицом, подавшим возражение, претендующих на статус коммерческого обозначения, что противоречит требованиям пункта 2 статьи 1538 Кодекса.

Кроме того, из материалов дела не следует, что лицо, подавшее возражение, представляет собой предприятие как имущественный комплекс, исходя из требований, предъявляемых пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьями 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»), 1539 Кодекса («Исключительное право на коммерческое обозначение»). Документы из сети Интернет содержат данные за 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2020 годы, что не позволяет оценить непрерывность использования обозначения «МОБИЛОФФ» / MOBILOFF, претендующего на статус коммерческого обозначения, его известность потребителю в пределах определенной территории.

Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что лицо, подавшее возражение, обладает «старшим» правом на коммерческое обозначение.

Накладные компании «СДЭК» [10] датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, не могут быть учтены.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 764468 недействительным частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров**

**и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; магазин и Интернет-магазин по продаже телефонов и аксессуаров к ним».**