

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2025, поданное индивидуальным предпринимателем Марочкиным А.А., Луганская Народная Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2024752911, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**MOBICAT**» по заявке №2024752911 с датой поступления от 15.05.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.04.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024752911 в отношении всех товаров и услуг 09, 37, 38, 42 классов МКТУ, при этом, в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «МОВИКАТ PRO» (по международной регистрации №1321741 с конвенционным приоритетом от 07.08.2015) в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 08.04.2025, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ следующим образом: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; абонентское обслуживание третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; распространение образцов; телемаркетинг; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги по продаже товаров

по каталогу путем почтовых отправлений; услуги продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций, все вышеуказанные услуги 35 класса относятся к товарам 09 класса МКТУ»;

- заявитель полагает, что ограниченный перечень услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения не является однородным товарам 07 класса МКТУ противопоставленного знака [1].

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.04.2025 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.05.2024) поступления заявки №2024752911 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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 настоящем пункте, 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).



MOBICAT

Заявленное обозначение «**MOBICAT**» является комбинированным, состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде котика, а также из словесного элемента «**MOBICAT**», выполненным жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента от 08.04.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Коллегия отмечает, что в возражении от 19.05.2025 заявитель просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

Противопоставленный знак «МОВИСАТ PRO» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ.

В возражении от 19.05.2025 заявитель не приводил доводы о том, заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются сходными до степени смешения, однако, полагал, что их товары и услуги 07, 35 классов МКТУ не являются однородными, ввиду чего не будут смешиваться в гражданском обороте.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что основной индивидуализирующий словесный элемент «МОВИСАТ» заявленного обозначения фонетически входит в состав противопоставления [1], что свидетельствует об их ассоциировании друг с другом.

Сравниваемые обозначения содержат словесные элементы, выполненные заглавными буквами, латинского алфавита, что сближает их по визуальному признаку сходства.

Словесный элемент «МОВИСАТ» заявленного обозначения не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным оценить наличие или отсутствие семантического критерия сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; абонентское обслуживание третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие

потребителям в области выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; проведение коммерческих мероприятий; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; продвижение товаров через лидеров мнений; распространение образцов; телемаркетинг; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги по продаже товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций, все вышеуказанные услуги 35 класса относятся к товарам 09 класса МКТУ» заявленного обозначения не является однородным товарам 07 класса МКТУ «crushing machines and installations, in particular jaw crushers, cone crushers and impact crushers (дробильные машины и установки, в частности щековые дробилки, конусные дробилки и роторные дробилки); sifting machines and installations (просеивающие машины и установки); deposition machines and installations (машины и установки для осаждения); separating machines and installations (разделительные машины и

установки); sorting machines and installations (other than for money) (сортировочные машины и установки (за исключением платных); washing machines and installations (стиральные машины и установки); processing machines and installations for crushing, sifting, separating, classifying, washing and transporting of asphalt, bitumen, concrete, stone, raw materials, valuable materials or waste (обрабатывающие машины и установки для дробления, просеивания, разделения, классификации, промывки и транспортировки асфальта, битума, бетона, камня, сырья, ценных материалов или отходов); parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this class, in particular conveyor belts, crushers, breaking tools, crushing tools, sieves, magnetic separators, undercarriages, chassis, body parts, chains, crawler tracks, continuous tracks, complete running gears with continuous tracks or rubber tracks, track pads for continuous tracks, adapted quick-change pads for use with track pads for continuous tracks, vibration and oscillation drives, gutters, breaking and crushing plates, breaking and crushing jaws, breaking and crushing cones and mechanical, hydraulic and pneumatic control mechanisms (детали и приспособления для всех вышеперечисленных товаров, включенных в этот класс, в частности конвейерные ленты, дробилки, дробильно-размалывающий инструмент, приспособления для дробления, сита, магнитные сепараторы, ходовые части, шасси, детали кузова, цепи, гусеничные ленты, неразрезные ленты, комплектные ходовые части с неразрезными лентами или резиновыми лентами, гусеничные ленты для неразрезных лент, адаптированные быстросменные ленты для использования с гусеничными лентами для неразрезных лент, приводы вибрации и колебаний, желоба, разрывные и дробильные плиты, дробильные губки, дробильные конусы и механические, гидравлические и пневматические механизмы управления)» противопоставленного знака [1], так как услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения направлены на реализацию товаров 09 класса МКТУ, а не на продвижение товаров 07 класса МКТУ противопоставленного знака [1].

В данном случае следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если

термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем, услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). В данном случае услуги 35 класса МКТУ не направлены на товары 07 класса МКТУ противопоставления [1], в связи с чем они не признаются однородными между собой.

По мнению коллегии, сравниваемые виды товаров и услуг не могут исходить от одного лица и производиться/оказываться в отношении одного круга потребителей.

Таким образом, коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения возможна для ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2025, изменить решение Роспатента от 08.04.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024752911.