


## 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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.05.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗООМИР», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771923, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2020771923, поданной 15.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в белом, светлом бирюзово-голубом, бирюзово-голубом, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 23.01.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020771923 в отношении части заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении другой части заявленных товаров 31 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса,



поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 596843 с приоритетом от 29.10.2015 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «МолСиб», г. Новосибирск, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

В Роспатент 23.05.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18 июля 2006 года №3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Указанная позиция также согласуется с пунктом 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 и Определением Верховного Суда РФ от 02 февраля 2017 по делу № 309-ЭС16-15153;

- важность оценки графического критерия подтверждается, в том числе и судебной практикой, в частности решением Суда по интеллектуальным правам от 5 апреля 2022 г. по делу № СИП-1087/2021;

- анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они отличаются визуально в силу того, что включают различные графические элементы, словесные элементы выполнены буквами разного алфавита, в разной стилистике и имеют разное расположение, сравниваемые обозначения имеют разное композиционное построение и выполнены в разном цветовом исполнении;

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «MOONSY» и «Монси» отличаются составом звуков (м-у-н-с-и в заявленном обозначении и «м-о-н-с-и» в противопоставленном товарном знаке), составом слогов («мун-си» в заявленном обозначении и «мон-си» в противопоставленном товарном знаке) и составом гласных звуков («у», «и» в заявленном обозначении, «о», «и» в противопоставленном товарном знаке);

- словесный элемент «MOONSY» заявленного обозначения, выполненный буквами латинского алфавита, российским потребителем может быть прочтен, как «МООНСИ», «МООНСУ», тем самым произношения заявленного словесного элемента имеют еще более существенные различия с противопоставленным товарным знаком, в частности, за счет большего количества звуков (6 в заявленном обозначении, 5 - в противопоставленном товарном знаке); количеством гласных звуков (3 в заявленном обозначении, 2 - в противопоставленном товарном знаке), составом и количеством гласных звуков, а также количеством и составом слогов («мо-он-си» и «мо-он-су» в заявленном обозначении, «мон-си» в противопоставленном товарном знаке). При этом при произношении словесного элемента заявленного обозначения, который, как было указано выше, может быть прочтен по-разному, российский потребитель в любом прочтении с высокой вероятностью поставит ударение на первый слог и, следовательно, сравниваемые обозначения различаются ударными слогами, что существенно влияет на фонетическое восприятие сравниваемых обозначений;

- словесный элемент «Монси» противопоставленного товарного знака является коротким словом, и отличие в одну букву будут существенными при восприятии сравниваемых обозначений;

- степень сходства сравниваемых обозначений можно оценить как очень низкую, которая, при вышеуказанном доминировании значимости графического критерия и установленной роли в нем композиционного цветографического решения не приводит к общему выводу о сходстве сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение различается с противопоставленным товарным знаком по семантическому признаку сходства. Несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы «MOONSY» и «Монси» являются фантазийными, исполнение некоторых букв

в слове «MOONSY» в оригинальной стилистике позволяет сделать вывод о наличии у заявленного обозначения семантической окраски – фантазийной мордочки животного, стилизованного изображения глаз, в то время в состав противопоставленного товарного знака входит стилизованное изображение ветки с листьями, а также круг желтого цвета, который может вызывать ассоциации с солнечным кругом;

- несмотря на то, что часть товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, однородна товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, отсутствует реальная возможность смешения сравниваемых обозначений потребителем, поскольку они не являются сходными по графическому критерию сходства, а также не могут быть восприняты потребителями как товары, принадлежащие одному производителю;

- в сети Интернет отсутствует какая-либо информация об использовании противопоставленного товарного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ, связи с чем можно сделать вывод, что указанный товарный знак не известен потребителю и вероятность того что противопоставленный товарный знак будет признан сходным с заявленным обозначением существенно снижается. Между тем, заявленное обозначение активно используется для продвижения товаров 31 класса МКТУ, что также усиливает разницу между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020771923 для всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Распечатка с сайта <http://www.molsib.com/>;
3. Распечатка с сайтов <https://moonsy.pet/>, <https://www.ozon.ru/>; <https://market.yandex.ru/>; <https://www.wildberries.ru/>;
4. Распечатка с сайта <https://www.instagram.com/moonsy.pet/>;
5. Распечатки из поисковых систем «Яндекс» и «Google» в отношении слов «Монси» и «MOONSY»;

б. Акт экспертного исследования за №2925/33-6-22 от 31.05.2022, подписанный старшим государственным судебным экспертом М.О.Савкиной.

По результатам рассмотрения настоящего возражения Роспатентом было принято решение от 16.09.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2022». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

В решении Суда от 07.03.2023 по делу № СИП-1135/2022 отмечено, что в материалы судебного дела заявителем было представлено письмо-согласие от 05.12.2022, выданное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 596843 (1).

При таких обстоятельствах Суд отменил решение Роспатента от 16.09.2022 и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 23.05.2022, поданное компанией ООО «ЗООМИР», на решение Роспатента от 23.01.2022.

В соответствии с решением Суда от 07.03.2023 по делу № СИП-1135/2022 возражение рассмотрено повторно.

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

С учетом даты (15.12.2020) поступления заявки № 2020771923 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2020771923 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата исполненного молочно-белым, желто-бежевым цветом, на фоне которого в центре расположен словесный элемент «MOONSY», выполненный в оригинальной графике буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в белом, светлом бирюзово-голубом, бирюзово-голубом, красном цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смещения с заявленным обозначением в



заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству № 596843 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «МОНСИ» является основным индивидуализирующим элементом, на который падает логическое ударение, поскольку он занимает доминирующее центральное положение в знаке, выполнен контрастным цветом по сравнению с желтым кругом, расположенном на заднем фоне, тем самым акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Согласно доводам возражения заявитель оспаривает решение Роспатента, касающееся отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771923 для части заявленных товаров 31 класса МКТУ (1).

Вместе с тем, исходя из решения Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2023 по делу №СИП-1135/2022, в материалы судебного дела заявителем было представлено письмо-согласие от 05.12.2022, выданное правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 596843 на имя заявителя.

В подтверждение изложенного, на заседании коллегии, состоявшемся 27.03.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия, согласно которому правообладатель противопоставленного товарного знака (1) дает согласие на



регистрацию товарного знака по заявке №2020771923 на имя заявителя для заявленных товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков.

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству № 596843 не являются тождественными, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены буквами разного алфавита и разными шрифтами, сравниваемые обозначения выполнены в разном цветовом сочетании, имеют разные изобразительные элементы, производят разное общее зрительное впечатление, в связи с чем являются сходными до степени смешения, то коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020771923 в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2022, изменить решение Роспатента от 23.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020771923.**