

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 10.05.2016, поданное компанией «Дзе Степ Компани», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742290 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013742290, поданной 06.12.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 25, услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, содержащее изобразительный элемент в виде двух стилизованных горизонтально расположенных перекрещивающихся песочных часов, а также расположенные под ним словесные элементы «MOSSA» и «LET'S MOVE!», выполненные буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 09.07.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013742290 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 25, услуг 38, 41 классов МКТУ;
- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с комбинированным



товарным знаком [2] по свидетельству № 443556 с приоритетом от 27.02.2010, зарегистрированным ранее на имя ООО «МОССО», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим и графическим сходством словесных элементов «MOSSA» [1] / «MOSSO» [2], выполненных буквами латинского алфавита;
- заявленное обозначение [1] способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места производства товаров (услуг), поскольку словесный элемент «MOSSA» представляет собой географическое название – город (коммуна) в Италии, расположенный в провинции Гориция, а заявитель находится в Джорджия, США;
- мнение экспертизы подтверждается источниками сети Интернет, где предлагается посетить достопримечательности «Mossa» (см. [travelers.ru](http://travelers.ru); [booking.com](http://booking.com); [TripAdvisor.ru](http://TripAdvisor.ru));
- у потребителя может создаться ложное ассоциативное представление о происхождении товаров (Италия), не соответствующее действительности.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.05.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.07.2015.

Доводы возражения, поступившего 10.05.2016, сводятся к следующему:

- исходя из определения «коммуна», указанному в словаре русского языка С.И. Ожегова, следует, что коммуна не является географическим названием;

- наименование «MOSSA» не отмечено на картах Италии, не является географическим названием, следовательно, заявленное обозначение [1] не может ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров;
- рассматриваемый элемент «MOSSA» в переводе с итальянского языка имеет семантику и может переводиться на русский язык как «движение, шаг, поступок, побуждение, рваться в бой, ход, исходная точка». В связи с этим, возникновение у потребителя ложного ассоциативного представления об «иностранном происхождении товаров (Италия)» представляется маловероятным. Скорее всего, потребители, знающие итальянский язык, будут воспринимать указанный словесный элемент, прежде всего, в его лексическом значении;
- заявленное обозначение [1] является комбинированным, включает стилизованное изображение горизонтально расположенных перекрещивающихся песочных часов, а также находящийся под ним словесный элемент «MOSSA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита;
- словесный элемент «MOSSA» имеет перевод с итальянского языка на русский язык - «движение, шаг, поступок, побуждение, рваться в бой, ход, исходная точка», а расположенный под ним словесный элемент «LET'S MOVE!», выполненный оригинальным шрифтом, переводится с английского языка на русский язык «давайте двигаться!»;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют различное количество: слов (3 против 1), букв (13 против 5), слогов (4 против 2), при этом противопоставленный товарный знак [2] почти в 2 раза короче заявленного обозначения [1], что обуславливает фонетические различия;
- различное количество слов и букв, а также различия в графическом рисунке букв, входящих в словесные элементы сравниваемых обозначений [1] и [2], способствуют различному визуальному восприятию их потребителями;
- изобразительный элемент, включенный в состав заявленного обозначения [1], придает обозначению оригинальность, непосредственно оказывает влияние на запоминание обозначения [1] в целом;

- семантические различия сравниваемых обозначений [1] и [2] обусловлены тем, что элемент «MOSSA» в заявленном обозначении [1] можно перевести как - «движение, шаг, поступок, побуждение, рваться в бой, ход, исходная точка», слоган «Let's Move» - «Давайте двигаться!», а противопоставленный товарный знак [2] имеет перевод на русский язык как «оживленный»;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] не ассоциируются друг с другом в целом.

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.05.2016, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- сведения из сети Интернет по запросу «МОССА» - [3];
- сведения о «МОССА» из энциклопедии «Википедия» - [4];
- копии страниц из Словаря русского языка С.И. Ожегова, Москва, 1975- [5];
- сведения из атласов мира - [6];
- сведения о переводе слов «MOSSA», «MOSSO» - [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 10.05.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (06.12.2013) заявки № 2013742290 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, состоит из словесных элементов «MOSSA», «LET'S MOVE!», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. При написании словесного элемента «MOSSA» использован оригинальный шрифт. При написании словесного элемента «LET'S MOVE!» использован стандартный шрифт. Над словесными элементами выполнен изобразительный элемент в виде изображения двух пересекающихся стилизованных песочных часов. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Доминирующим элементом в заявленном обозначении [1] является словесный элемент «MOSSA», поскольку, благодаря своему шрифтовому исполнению, он в первую очередь запоминается потребителем. Словесный элемент «Let's Move!» заявленного обозначения [1] не акцентирует на себе внимание потребителей, поскольку он выполнен мелким шрифтом и занимает незначительное место.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «MOSSA» заявленного обозначения [1] представляет собой географическое название.

Однако, из представленных источников [3-6] усматривается, что обозначение «MOSSA» является малоизвестным географическим названием коммуны (административная единица, состоящая из города и прилегающей территории) в Италии. Малоизвестность, малочисленность коммуны «MOSSA» (население составляет 1708 человек в 2008, занимает площадь 6 км<sup>2</sup> (см. <https://ru.wikipedia.org/>)), редкое упоминание данного названия в общедоступных источниках информации, в частности в сети Интернет, исключает возможность того, что российский потребитель будет воспринимать обозначение «MOSSA», как наименование конкретного географического объекта, указывающего на место производства товаров или оказания услуг.

Вместе с тем, словесный элемент «MOSSA» заявленного обозначения [1] имеет перевод с итальянского языка на русский язык - «движение, шаг, поступок, побуждение, рваться в бой, ход, исходная точка» [7].

В силу указанного выше, элемент «MOSSA» заявленного обозначения [1] воспринимается потребителем скорее в качестве лексической единицы итальянского языка.

С учетом изложенного коллегия полагает, что заявленное обозначение [1] не может породить в сознании потребителя неправильного представления о месте происхождения товаров/услуг, либо об их производителе.

В силу изложенного, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 443556, приоритет от 27.02.2010 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «фиолетовый, светло-зеленый, белый».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2]

на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства доминирующих элементов заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал тождество звучания начальных частей «MOS-» и сходство звучания конечных частей «-SA» / -SO». Различия в сравниваемых обозначениях составляют лишь конечные гласные звуки «-А» [1] и «-О» [2], которые близки по звучанию.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых словесных обозначений показал следующее. Словесные элементы «MOSSA» [1] и «MOSSO» [2] являются лексическими единицами итальянского языка и обладают следующим значением в переводе на русский язык: «MOSSA» - движение; «MOSSO» - движимый, взволнованный ([7], <http://translate.academic.ru>). Изложенное показало подобие заложенных в обозначениях [1] и [2] идей, основанных на лексическом значении элементов «MOSSA» [1] и «MOSSO» [2].

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки, поскольку словесные элементы «MOSSA» [1] и «MOSSO» [2] выполнены буквами латинского алфавита.

Таким образом, с учетом сходства доминирующих словесных элементов по всем признакам сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] в целом, так как сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравниваемые товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], либо тождественны, либо относятся к одному родовому понятию «одежда», имеют общее назначение, условия сбыта (оптом и в розницу), что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Резюмируя изложенное, сравниваемые обозначения [1] и [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 25 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным. В отношении



заявленных услуг 38, 41 классов МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2016, отменить решение Роспатента от 09.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013742290.**