

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, 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 отношений 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» имеют отличия в составе звуков (м-у-н-с-и в заявленном обозначении и «м-о-н-с-и» в противопоставленном товарном знаке), различаются составом слогов («мун-си» в заявленном обозначении и «мон-си» в противопоставленном товарном знаке) и различаются составом гласных звуков («у», «и» в заявленном обозначении, «о», «и» в противопоставленном товарном знаке);

- кроме того, 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); количеством гласных звуков (3 в заявленном обозначении, 2 - в противопоставленном), 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;

- кроме того, словесный элемент 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 указанных товарных знаков потребителем, поскольку они не являются сходными по графическому критерию сходства и не могут быть восприняты потребителями как товары, принадлежащие одному производителю;

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

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.

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.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров,

сформулированной 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.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «MOONSY» - «Монси», показал их сходство, обусловленное одинаковым составом согласных и весьма близким составом гласных, наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

При проведении фонетического анализа коллегией учитывала, что средним российским потребителем удвоенный звук [OO] в слове «MOONSY» может быть произнесен как один звук [O], сравниваемые слова могут произноситься с ударением на один и тот же гласный звук, в силу того, что не имеют однозначно установленного ударения, поскольку являются фантазийными.

Обращение к словарно-справочным данным показало, что слово «MOONSY», выполненное буквами латинского алфавита, отсутствует в качестве лексической

единицы какого-либо языка, слово «Монси» также отсутствует в качестве лексической единицы русского языка, следовательно, данные слова являются фантазийным.

Довод возражения о том, что в заявленное обозначение вызывает ассоциации с фантазийной мордочкой животного, стилизованным изображением глаз в силу того, что две буквы «О» в слове «MOONSY» выполнены в оригинальной стилистике, а противопоставленный товарный знак вызывает ассоциации с солнечным кругом, поскольку содержит стилизованное изображение ветки с листьями и круг желтого цвета, представляется декларативным, поскольку не подтвержден какими-либо материалами, что не позволяет признать его убедительным.

Таким образом, провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Визуально, сравниваемые обозначения производят разное общезрительное впечатление, вместе с тем, в написании сравниваемых слов «MOONSY» - «Монси» совпадает начертание первых букв «М» и «О», что усиливает их сходство.

Что касается цветового фона, используемого в заявленном обозначении, то коллегия отмечает, что он не может служить признаком, определяющим его оригинальность и уникальность в качестве товарного знака. Цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, необходим для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть само по себе не способно выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

Таким образом, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Что касается представленного экспертного исследования, то оно отражает мнение одного лица, в связи с чем не может повлиять на выводы коллегии.

Согласно доводам возражения, заявитель оспаривает решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении следующих товаров:

- 31 класса МКТУ – альгаробилла [корм для животных]; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; дрожжи кормовые; жвачка для животных; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырье]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; корм для животных, в том числе, корм для животных в контейнерах и ламистерях, в банках, в вакуумных пластиковых и полиэтиленовых пакетах любого размера с донышком или без него, с "zip"-застежкой или без нее, запаянных или заклеенных, в бумажных или картонных крафт-мешках; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; мешанки из отрубей кормовые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; напитки для комнатных животных; овес; овощи необработанные; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; пенка из каракатицы для птиц; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; препараты для откорма животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; приманка для рыбной ловли живая; продукты обработки хлебных злаков кормовые; ростки пшеницы кормовые; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; фрукты необработанные; сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные продукты, в сыром виде и необработанные; зерно и семена необработанные и непереработанные; свежие фрукты, овощи и ароматические травы; живые растения и цветы; луковицы, саженцы и семена; корма и напитки для животных; солод; апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; плоды цератонии обыкновенной; робиния, сырье; виноград необработанный; горох

необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; зерна злаков необработанные; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; копра; кора необработанная; кора пробковая; корневища цикория; крапива; кустарники; кусты розовые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; миндаль [плоды]; мульча; насекомые съедобные, живые; огурцы необработанные; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; перец стручковый [растение]; плоды цитрусовые необработанные; проростки ботанические; пшеница; пыльца растений [сырье]; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; салат-латук необработанный; свекла необработанная; семена для посадки; скорлупа кокосовых орехов; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; тростник сахарный; трюфели необработанные; тыквы необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цикорий необработанный; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; ячмень.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 31 класса МКТУ – бобы необработанные; горох необработанный; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; картофель необработанный; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; кукуруза; лук необработанный; лук-порей необработанный;

мешанки из отрубей кормовые; мука арахисовая кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; овес; овощи необработанные; орехи [плоды]; отруби зерновые; пойло из отрубей для скота; препараты для откорма животных; продукты обработки хлебных злаков кормовые; пшеница; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; салат-латук необработанный; свекла; семена; семена льняные кормовые; сено; солома [фураж]; фураж; шпинат необработанный; ячмень.

Сопоставляемые товары либо идентичны, либо соотносятся друг с другом по виду и назначению, кругу потребителей, относятся к одним родовым группам, таким как «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты», либо «корма для животных», имеют один круг потребителей, рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.

В возражении заявитель однородность товаров не оспаривает.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров (часть заявленных товаров идентична товарам, указанным в перечня противопоставленного товарного знака (1)), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Довод заявителя об отсутствии в сети Интернет сведений о кормах для животных под обозначением «Монси», но в то же время наличие в сети Интернет информации о товарах заявителя под обозначением «MOONSY» принят к сведению, однако данный довод не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1). Кроме того, представленные сведения из сети Интернет содержат информацию о товарах заявителя на дату их распечатки, что не может свидетельствовать о приобретении широкой известности заявленного обозначения у потребителя до даты подачи заявки.

Кроме того, оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) и в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №596843 в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2022.