

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САНДИ-ЕВПАТОРИЯ», Республика Крым, г. Евпатория (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023782390, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2023782390, поданного 01.09.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В соответствии с представленным заявителем заявлением Роспатентом 24.09.2024 был скорректирован перечень заявленных услуг, а именно, из испрашиваемого перечня исключены все услуги 35 класса МКТУ.

Роспатентом 27.09.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023782390 для части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

MOJO

- товарным знаком «**LOUNGE**» по свидетельству №859959 с приоритетом от 12.04.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «МОДЖО РУС», 142703, Московская обл., г. Видное, ул. Старо-Нагорная, д. 21, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- со знаком «**MOJO**» по международной регистрации №1545695, зарегистрированным МБ ВОИС 17.10.2019, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Mojo Rental International BV, Veldzicht 3, NL-3454 PW De Meern (NL), в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.01.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2024, указав, что правообладатель товарного знака по свидетельству №859959 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023782390 на имя заявителя для услуг 43 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

В возражении заявитель также отметил, что противопоставленному знаку «**MOJO**» по международной регистрации №1545695 правовая охрана предоставлена для услуг 43 класса МКТУ «rental of floor and lawn coverings; rental of furniture» (аренда напольных и газонных покрытий; аренда мебели). Заявитель выразил согласие с однородностью указанных услуг и услуг 43 класса МКТУ «аренда кухонных раковин; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры» испрашиваемого

перечня. В этой связи однородные услуги 43 класса МКТУ были исключены заявителем из заявленного перечня.

Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №859959 был представлен заявителем на заседании коллегии 06.03.2025 (1).

На заседании, состоявшемся 06.03.2025, на основании пункта 45 Правил заявителю указано на то, что заявленное обозначение для части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ является сходным до степени смешения со знаком «МОЮ» по международной регистрации №1545695, правовая охрана которому предоставлена для однородных услуг 40, 41, 43 классов МКТУ.

Заявитель в связи с дополнительными основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака представил ходатайство об исключении из испрашиваемого перечня услуг 43 класса МКТУ «аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат роботов для приготовления напитков».

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023782390 в отношении услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кондитерских; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги мотелей; услуги пансионатов; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках];

услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых».

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

С учетом даты (01.09.2023) подачи заявки №2023782390 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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 заявленном 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023782390 представляет собой , включающее словесный элемент «modjo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита коричневого цвета. Словесный элемент размещен на фоне прямоугольника бежевого цвета. Над буквами «d» и «j» размещен круг небольшого размера оранжевого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ.

Заявленному обозначению отказано в государственной регистрации товарного знака для части испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы, заявленному обозначению противопоставлены принадлежащие иным лицам следующие средства индивидуализации:



- товарный знак «LOUNGE» по свидетельству №859959 с приоритетом от 12.04.2021, зарегистрированный в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- знак «МОЮ» по международной регистрации №1545695, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 40, 41, 43 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

По вопросу однородности услуг 40, 41, 43 классов МКТУ, представленных в перечне знака по международной регистрации №1545695, и испрашиваемого перечня услуг 43 класса МКТУ, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1545695 распространяется на следующие услуги:

40 класс МКТУ «rental of heating apparatus; rental of power generating sets» (аренда отопительных приборов; аренда электрогенераторных установок);

41 класс МКТУ «hire, rental and leasing of objects in connection with arranging, planning and conducting events for cultural, entertainment and sporting purposes, in particular transportable buildings, mobile platforms of metal for public events, barrier devices, barriers and transportable barriers, fences, dressing rooms, lighting masts» (прокат, аренда и лизинг объектов, связанных с организацией, планированием и проведением мероприятий культурно-зрелищного и спортивного назначения, в частности, передвижных зданий, мобильных платформ из металла для массовых мероприятий, заградительных устройств, барьеров и передвижных ограждений, ограждений, раздевалок, мачт освещения);

43 класс МКТУ «rental of floor and lawn coverings; rental of furniture» (аренда напольных и газонных покрытий; аренда мебели).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующего уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в

пансионах; бронирование мест для временного жилья; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги мотелей; услуги пансионатов; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых».

Анализ показал что, услуги 40, 41, 43 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана знака по международной регистрации №1545695 (услуги по аренде предметов/товаров, используемых при проведении культурных и спортивных мероприятий, аренда отопительного оборудования, мебели, газонных покрытий) и испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ с учетом корректировки заявленного перечня (из заявленного перечня заявителем исключены «аренда диспенсеров для питьевой воды; аренда помещений для проведения встреч; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат роботов для приготовления напитков»), не являются однородными, поскольку отличаются по виду/роду, назначению, кругу потребителей, местам их реализации/оказания.

В связи с отсутствием однородности вышеперечисленных услуг сравниваемых перечней, ссылка в виде знака по международной регистрации №1545695 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса снята.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №859959 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателей товарного знака по свидетельству №859959, в котором ООО «МОДЖО РУС», Московская обл., г. Видное, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2023782390 для испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя товарного знаков по свидетельству №859959, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом вышеизложенного, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №859959 заявителем преодолено.

Таким образом, товарный знак по заявке №2023782390 может быть зарегистрирован для уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; пансионаты для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги домов престарелых; услуги закусочных; услуги кальянных; услуги кафе; услуги кафетериев; услуги кемпингов; услуги личного повара; услуги мотелей; услуги пансионатов; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей];

услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных; услуги ресторанов; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2025, изменить решение Роспатента от 27.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023782390.