

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 20.02.2025 возражение индивидуального предпринимателя Подашова Михаила Сергеевича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023800966, при этом установила следующее.



Обозначение по заявке №2023800966 было подано на регистрацию товарного знака 20.10.2023 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 13.12.2024 о государственной регистрации принято для следующих услуг 35 класса МКТУ - комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом.

Согласно указанному решению заявленное обозначение может быть зарегистрировано только в отношении вышеприведенных услуг 35 класса МКТУ, поскольку установлено, что для остальных услуг заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения со знаком обслуживания «**mur mur**», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРИЛЬЩИКИ», 196105, Санкт-Петербург, муниципальный округ Московская

Застава вн.тер.г., Благодатная ул., 51, Литер А, помещ. 12Н, оф. 9, по свидетельству № 1044789 [1] с приоритетом от 17.01.2023 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставление знаков обслуживания по свидетельствам №281782, 286944 экспертизой снято с учетом представленного письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков обслуживания - Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская производственно-торговая компания».

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BOUTIQUE», как указывает заявитель в материалах заявки, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- ИП Подашов Михаил Сергеевич получил согласие от компании ООО «ГРИЛЬЩИКИ», 196105, Санкт-Петербург, муниципальный округ Московская Застава вн.тер.г., Благодатная ул., 51, Литер А, помещ. 12Н, оф. 9, которая является правообладателем товарного знака по свидетельству №1044789. Согласие прикладывается в приложении 2. Оригинал будет представлен к заседанию. Таким образом, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023800966 в отношении услуг 35 класса МКТУ могут считаться исчерпанными;

- заявитель также соглашается с дискламацией словесного элемента «boutique» как неохраняемого на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

- сравниваемые обозначения не являются тождественными;

- обозначения различаются графически по шрифту и написанию, надпись «mur _ mur» выполнена стандартным шрифтом, строчными буквами. Надпись «MOOR MOOR» выполнена шрифтом с засечками, все буквы в слове – прописные.

Помимо надписи, обозначение по заявке содержит в себе графический элемент, изображающий цветок;

- кроме того, обозначение заявлено для узкого перечня услуг 35 класса, содержит слово «boutique», которое указывает на род деятельности. Вероятность смешения товарного знака и заявленного обозначения отсутствует. Сравниваемые обозначения не воспринимаются как обозначения, сходные до степени смешения.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2023800966 в отношении всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023800966 от 13.12.2024 (на 8 листах);
- копия письма-согласия (на 1 листе);
- копия доверенности на представителя (на 2 листах);
- копия платежного поручения об уплате пошлины за рассмотрение возражения (на 1 листе).

В дополнение к возражению представлен оригинал письма-согласия от 24.12.2024.

Изучив материалы дела и выслушав участников в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.10.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отзвано правообладателем.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «MOOR MOOR», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, для которых было отказано решением Роспатента от 13.12.2024.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака **mur mur** [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку правообладателем этого знака было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023800966 на имя заявителя в отношении всего испрашиваемого

перечня услуг 35 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письменного согласия от 24.12.2024, приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного количества словесных элементов, букв и звуков, а также наличием в заявлении обозначении изображения цветка.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Входящий в состав обозначения словесный элемент «boutique» и не занимающий в нем доминирующего положения является неохраняемым на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в поданном возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2025, изменить решение Роспатента от 13.12.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023800966.