

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 поступившее 14.09.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью "МОРФЕУС", Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021754534, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MORFEUS**» по заявке № 2021754534 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.08.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 24, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 16.11.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «*Морфей*» (2) по свидетельству № 535663 с приоритетом от 08.10.2013 г., зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТДЛ Текстиль", 153027, Ивановская обл., г. Иваново, ул. П. Большевикова, д. 27, стр. 9, в отношении однородных товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**MORFEUS**» (3) по международной регистрации № 1001390 с конвенционным приоритетом от 21.07.2008 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «**MORFEUS S.P.A.**» Via Casinella, 26 I-61020 TAVOLETO (PU), в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.09.2023, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3);
- сферы деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака (3) и заявителя различны - ООО "МОРФЕУС" специализируется на производстве постельного белья, в то время как компания «**MORFEUS S.P.A.**» специализируется исключительно на производстве и продаже матрасов. Кроме того, заявитель и правообладатель товарного знака (3) используют совершенно разные фирменные стили, позволяющие отличить товары данных производителей;
- сравниваемые обозначения (1) и (2) обладают низким уровнем сходства, поскольку имеются отличия в шрифтовом написании, в используемом алфавите, фонетике (7 букв и 3 слога / 6 букв и 2 слога), семантике. Словесный элемент «**MORFEUS**» не имеет какого-либо достоверно устанавливаемого лексического значения, в то время как словесный элемент «Морфей» связан с древнегреческой мифологией и является именем бога сновидений в греческой мифологии;
- в возражении приведены ссылки на действующее законодательство, судебную практику и т.п.;
- заявителем было выявлено, что правообладателем (ООО «ТДЛ Текстиль») не используется товарный знак (2), что послужило поводом для обращения в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021754534 в отношении всего заявленного перечня товаров 24, услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021754534 от 16.11.2022 г. – (4);
- копии и оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3) – (5);
- скриншоты с сайта заявителя – (6);
- скриншоты с сайта «MORFEUS S.P.A.» – (7);
- определение суда о назначении судебного заседания, скриншот страницы с сайта <https://kad.arbitr.ru> о назначении судебного заседания на 29.11.2023 г. – (8).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 14.09.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.08.2021) заявки № 2021754534 правовая база для оценки охраноспособности обозначения (1) 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 г. (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 отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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.

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 пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «**MORPHEUS**» по заявке № 2021754534 представляет собой словесное обозначение. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 24, услуг 35 классов МКТУ.

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

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для товаров 24, услуг 35 классов МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков:

- «*Морфей*» (2) по свидетельству № 535663 с приоритетом от 08.10.2013 г. Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью "ТДЛ Текстиль", 153027, Ивановская обл., г. Иваново. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 24, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне;

- «**MORFEUS**» (3) по международной регистрации № 1001390 с конвенционным приоритетом от 21.07.2008 г. Правообладатель: «**MORFEUS S.P.A.**» Via Casinella, 26 I-61020 TAVOLETO (PU). Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателями товарных знаков (2,3) были выражены безотзывные согласия на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2021754534 на имя заявителя в отношении всех товаров 24, услуг 35 классов МКТУ, что подтверждается представленными письмами-согласиями (5).

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков (2,3) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение. В письмах-согласиях (5) отмечено отсутствие угрозы введения потребителей в заблуждение.

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. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия: разница в написании букв «Ф» и «F», разные алфавиты, разный шрифт, наличие смыслового значения у слова «морфей» - бог сновидений в греческой мифологии и фантазийный характер у заявленного обозначения (1), а также разное графическое решение и разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных товарных знаков (2,3), связанном с предшествующими знаниями о товарах и услугах, производимых / оказываемых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака

по заявке № 2021754534 в отношении заявленного перечня товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленных писем-согласий (5)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2023, отменить решение Роспатента от 16.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021754534.