

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 31.05.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Приезжих Д.А. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022702518, при этом установила следующее.

Обозначение «muse» по заявке №2022702518 с приоритетом от 20.01.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 18, 25, 26, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022702518 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- заявленным на регистрацию обозначением со словесным элементом «МУЗА LA MUSE», заявка №2021779438 с датой приоритета от 01.12.2021, товарным знаком «МУЗА MUSE», зарегистрированным под №526922 с датой приоритета от 25.03.2013 на имя Закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 112, в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 26 и 35 классов МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «LA MUSE», зарегистрированным под №885775 с датой приоритета от 24.11.2020 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, эт. 3, пом. V, ком. 15, в отношении однородных товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- правообладатели противопоставленных знаков предоставили согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022702518 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне данной заявки.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022702518 в отношении заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены оригиналы согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (20.01.2022) заявки №2022702518 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2022702518, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «muse», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки

МУЗА

« **MUSE** », « **LA MUSE** » по свидетельствам №№526922, 885775 и

обозначение « **Муза * La Muse** » по заявке №2021779438.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.01.2023.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№526922, 885775 и обозначения по заявке №2021779438, в которых они выражают согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022702518 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки по свидетельствам №№526922, 885775 и обозначение по заявке №2021779438 не тождественны, отличаются по графическому критерию сходства, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письменных согласий [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков №№526922, 885775 и обозначения по заявке №2021779438, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022702518 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 18, 25, 26, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2023, отменить решение Роспатента от 31.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022702518.