

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 20.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дионис Арт», город Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023772544, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Morfeus** » по заявке №2023772544 с приоритетом от 09.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.02.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023772544 в отношении всех услуг 35 и 43 классов МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до

степени смешения с товарным знаком « **МОРФЕЙ - MORPHEUS** » по свидетельству №182117 с приоритетом от 28.07.1999, зарегистрированным на имя Общества с

ограниченной ответственностью "Фортуна", город Москва, в отношении товаров и услуг 05, 32, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 и 43 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.06.2024 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетическое совпадение одного из словесных элементов сравниваемых обозначений не определяет их звукового сходства;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 183117 имеет дополнительных 6 букв в обозначении, в связи с чем сравниваемые словесные обозначения имеют разный звуковой ряд;
- отсутствует графическое и семантическое сходство;
- заявитель внес уточнение в заявленный перечень услуг 35 и 43 классов МКТУ, сократив его до позиции «услуги по размещению в гостинице» 43 класса МКТУ;
- услуга 43 класса МКТУ заявленного перечня по причине своей природы не является однородной с услугами 42 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного товарного знака.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.02.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023772544 в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.08.2023) заявки №2023772544 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (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 том числе в соответствии с международным договором 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.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

« **Morfeus** », выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023772544 испрашивается в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

**МОРФЕЙ -
MORPHEUS**

Противопоставленный товарный знак « **МОРФЕЙ - MORPHEUS** » по свидетельству №182117 включает словесные элементы «МОРФЕЙ», «MORPHEUS», выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 32 и 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком обусловлено тем, что заявленное обозначение содержит элемент «MORFEUS» фонетически тождественный со словесным элементом «MORPHEUS» противопоставленного знака. Сравнимые словесные элементы характеризуются наличием трех слогов, содержащих совпадающие звуки, имеющие одинаковое расположение по отношению друг к другу, поскольку сочетание букв "ph" произносится как звук [ф] / [f].

Также сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения «MORFEUS» (произносится как [«морфеус»]) и словесного элемента «МОРФЕЙ» противопоставленного знака показал тождество звучания начальных словесных частей «МОРФЕ-», с которых и начинается произношение обозначений. Различные окончания заявленного обозначения «-ус» и словесного элемента противопоставленного знака «-й» не придают им качественно иные звуковые оттенки.

По мнению заявителя, наличие двух слов в составе заявленного обозначения обуславливает его более длинное фонетическое звучание по сравнению с противопоставленным знаком, в связи с чем оно не является сходным с ним по

звучанию. Вместе с тем, повторение в одном обозначении определенного элемента дважды обуславливает акцентирование на нем дополнительного внимания и не снимает фонетического тождества словесного элемента «MORPHEUS» с заявленным словесным обозначением «MORFEUS».

Что касается смыслового критерия, то анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «MORFEUS» отсутствует в словарях, а значит, является вымышленным, что не позволяет провести анализ на предмет семантического сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Сравнимые знаки отличаются визуально за счет различной длины словесных элементов, и за счет вида шрифта, которым выполнены словесные элементы знаков. Однако создают сходное зрительное впечатление, так как графемы букв "M", "O", "R", "E", "U", "S" сходны и выполнены буквами латинского алфавита, что свидетельствует о графическом сходстве сравниваемых знаков в целом.

Учитывая вышеизложенное, обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет превалирования фонетического тождества и графического сходства словесных элементов.

Таким образом, знак по заявке №2023772544 и товарный знак по свидетельству №182117 являются фонетически и графически сходными.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Поскольку заявителем были внесены изменения в перечень заявленных услуг, то перечень услуг включает только позицию «услуги по размещению в гостинице» 43 класса МКТУ, которая однородна услуге 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» противопоставленного товарного знака по свидетельству №182117. Сравнимые услуги относятся к услугам по обеспечению

временного пребывания, которые имеют общее назначение, одинаковый круг потребителей, относятся к одному и тому же сегменту рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность сопоставляемых услуг, является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 29.02.2024.