

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 18.10.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Финогеновой Людмилой Сергеевной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024702264, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**MORPHOCLO**» по заявке №2024702264 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 15.01.2024 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 25, 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.09.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ препятствием для регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«  » (международная регистрации №679491 с конвенционным

приоритетом от 30.01.1997), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя компании GROUPE JMM S.A., 33, Quai de Ripaille F-74200 THONON LES BAINS, Франция.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, обосновав свою позицию отсутствием сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком ввиду имеющих, по его мнению, фонетических, семантических и графических отличий сравниваемых обозначений. Также заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет производство спортивной одежды (<http://www.morpho.tm.fr/en/index.aspx>), однако использует его на территории Российской Федерации, не внес его в Реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы, в то время как заявитель владеет предприятием по пошиву повседневной женской одежды и активно продвигает ее через средства массовой информации, в том числе, посредством социальных сетей с привлечением популярных блогеров, а также имеет собственный розничный магазин.

При разработке заявленного обозначения заявитель закладывал в него особый смысл, поскольку обозначение «Morpho» ассоциируется с родом тропических дневных бабочек, которые в свою очередь считаются символом трансформации и возрождения.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024702264 для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.01.2024) поступления заявки №2024702264 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 25, 35, 44 классов МКТУ обозначение «**MORPHOCLO**» по заявке №2024702264 с приоритетом от 15.01.2024 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.


Решение Роспатента оспаривается в отношении товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в государственной регистрации товарного знака, а именно:

25 класс МКТУ – *«апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь гимнастическая; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда светодиодная; одежда*

спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; ханбок [корейская традиционная одежда]; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для ботс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты; краги; одежда шахтерская; костюм для занятия спортом; леотарды [спортивные купальники]; одежда для занятий зимними видами спорта; одежда для игры в теннис; одежда для мотоциклистов; рашгарды [одежда спортивная]; болеро; джемперы; одежда для беременных; топы; подрясники; рясы; шапочки кардинальские; бадлоны [водолазки]; жакеты; тиджаки; тенниски; толстовки; худи [одежда]; парео; кигуруми [пижамы]; одежда свадебная; анораки; накидки; норфолки [одежда верхняя]; палантины; тихоры [одежда]; слингокуртки; тренкоты [одежда верхняя]; бермуды;

бордшорты; джинсы; шаровары; шорты; килты [одежда]; крыжмы крестильные; ползунки; пинетки; распашонки; бретели для бюстгалтеров; бюстье; комбидрессы; термобелье; сорочки ночные; корсеты; гольфы; подследники; термоноски; обувь для сноубордистов; обувь альпинистская; кроссовки; носки для пляжных видов спорта; футы [обувь спортивная]; бабуши [обувь]; кеды; пуанты; сапоги резиновые; таби [традиционные японские носки]; стельки самонагревающиеся; протекторы противоскользящие для обуви; балаклавы; бейсболки; бескозырки; жокейки [головные уборы]; картузы; токи [головные уборы]; фуражки; комбинезоны рабочие».

Отказ в государственной регистрации товарного знака обусловлен выводом административного органа о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2024702264 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием

противопоставленного комбинированного товарного знака «» по международной регистрации №679491 с конвенционным приоритетом от 30.01.1997, принадлежащего компании GROUPE JMM S.A. Франция. Правовая охрана противопоставленного товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «*vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), gants (habillement)*» / «*одежда (одежда), обувь (за исключением ортопедической обуви), перчатки (одежда)*».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное

обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.


В части анализа однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ относятся к такой общей родовой категории как одежда, под которой согласно словарно-справочным источникам¹ подразумеваются искусственные покровы человеческого тела, включающие, в том числе, обувь, перчатки, головные уборы. Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, что в свою очередь обуславливает вероятность их совместной встречаемости в одном и том же сегменте рынка при сопровождении заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, что позволяет говорить о наличии высокой степени однородности сравниваемых товаров. Упомянутый в возражении довод заявителя о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для индивидуализации одежды разного назначения – повседневной и спортивной, принят к сведению, однако, не приводит к выводу об отсутствии однородности сопоставляемых товаров. При этом следует упомянуть, что товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного

¹ «Популярная художественная энциклопедия» под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2304/Одежда.

знака не ограничены каким-либо назначением, а при сопоставительном анализе во внимание принимается не фактическое использование обозначения, а объем предоставленной и испрашиваемой правовой охраны конкретного перечня.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет наличия или отсутствия между ними сходства показал следующее.

Индивидуализирующий словесный элемент «MORPHOСLO» заявленного обозначения сам по себе отсутствует в лексике каких-либо языков, использующих при написании как буквы латинского алфавита, вследствие чего воспринимается в качестве выдуманного. Вместе с тем заявитель указывает, что при выборе обозначения он закладывал в него определенный смысл, поскольку его начальная часть «MORPHO» воспроизводит слово «morpho», означающее бабочку. Действительно слово «morpho» (или «морфо» в русском варианте), происходящее из латинского языка, представляет собой название рода тропических дневных бабочек из семейства нимфалид².

В свою очередь противопоставленный товарный знак «  » по международной регистрации №679491 включает в свой состав словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении, которое, тем не менее, не препятствует его восприятию именно в качестве лексической единицы «Morpho» с вышеназванной семантикой. Словесный элемент расположен на фоне изображения овальной формы, стилизованного под крыло бабочки, что усиливает семантику знака в целом.

Следует отметить, что часть «MORPHO» в составе заявленного обозначения находится в начальном положении, акцентирует на себе внимание в первую очередь, при этом с противопоставленным обозначением совпадает большая часть словесного элемента «MORPHOСLO». Данные обстоятельства позволяют говорить о высоком фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Кроме того, сопоставляемые обозначения вызывают сходные смысловые ассоциации за счет полного вхождения одного обозначения в другое. В данном

² <https://ru.wikipedia.org/wiki/Морфо>.

случае фонетический и семантический критерии сходства оказывает основное влияние на восприятие этих обозначений в целом, поскольку индивидуализирующий словесный элемент заявленного обозначения не имеет характерного графического исполнения. Вместе с тем, использование в сравниваемых словесных элементах букв одного алфавита с присущим ему начертанием графем сближает заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально.

В части аргумента возражения об использовании заявителем заявленного обозначения при производстве и продвижении одежды, необходимо указать, что указанная информация не является основанием для снятия приведенного в оспариваемом решении Роспатента противопоставления в связи с наличием старшего права на эти сходный товарный знак у иного лица.

Не имеют значения для рассмотрения настоящего спора и представленные заявителем сведения о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака не использует его на территории Российской Федерации. В этой связи коллегия учитывает, что противопоставленный товарный знак является действующим, а при его сопоставительном анализе с заявленным обозначением во внимание принимается не фактическое использование сравниваемых обозначений в той или иной области деятельности, а угроза смешения знаков потребителем. При этом коллегия обратила внимание, что на фотографиях популярных блогеров, демонстрирующих одежду заявителя, представленных в материалах возражения, при позиционировании бренда присутствует упоминание обозначения «MORPHO», а не «MORPHOCLO», что позволяет говорить о сходном восприятии этих обозначений в сознании потребителя.

Также необходимо указать, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в ряде дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным

элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

Таким образом, принимая во внимание установленное наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака при имеющейся высокой степени однородности товаров 25 класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2024.