

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.04.2010, поданное Индивидуальным предпринимателем Теплицким Евгением Владиславовичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008717938/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008717938/50 с приоритетом от 05.06.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20, 24 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено «комбинированное обозначение, в основе которого словесная составляющая – фантазийное слово «МАТРАСОН», не имеющее определенного смыслового значения, выполненное рисованным шрифтом в несколько небрежной манере заглавными буквами русского алфавита. Шрифтовая графика указанного слова подчеркнута криволинейной и переменной ширины полоской, также как и характер исполнения шрифта, имитирующей некоторую небрежность».

Решением Роспатента от 29.10.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008717938/50. 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 товарным знаком «МАТРАССОН» по свидетельству № 384018,

имеющим более ранний приоритет, владельцем которого является Вербицкий Алексей Евгеньевич, г. Сочи.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.10.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения;
- однако заявленное обозначение квалифицируется как коммерческое обозначение, охраняемое в Российской Федерации, поскольку активно используется заявителем непрерывно с 2004 года;
- наличие у заявителя исключительных прав на коммерческое обозначение послужило основанием для признания недействительным частично предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку (соответствующее решение вступило в силу 26.02.2010);
- основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения частично снято.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 29.10.2009 и о регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного в возражении перечня товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложена копия решения Роспатента от 26.02.2010 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 384018 недействительным частично на 26 л. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (05.06.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003,

регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «МАТРАСОН», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами русского алфавита, подчеркнутый изогнутой линией,

слегка расширяющейся слева направо. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного следующим образом перечня товаров и услуг:

*20 класс* – матрасы; матрасы надувные [за исключением медицинских]; матрасы пружинные для кроватей; матрасы, наполненные водой [за исключением медицинских]; кровати; кровати деревянные; подушки; подушки диванные; подушки надувные [за исключением медицинских]; принадлежности постельные [за исключением белья];

*24 класс* – белье постельное; мешки спальные [вкладыши, заменяющие простыни]; наволочки; наматрасники; одеяла; покрывала постельные; полотно матрасное; чехлы для подушек;

*35 класс* – продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: продвижение матрасов, кроватей и постельных принадлежностей, в том числе услуги оптовой и розничной торговли матрасами, кроватями и постельными принадлежностями.

Противопоставленный в решении Роспатента от 29.10.2009 товарный знак по свидетельству № 384018 представляет собой словесное обозначение «МАТРАССОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация противопоставленного товарного знака произведена в отношении товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ. На основании решения Роспатента от 26.02.2010 [1] предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 384018 признано недействительным в отношении части товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают в себя фонетически тождественные словесные элементы, чем обусловлено фонетическое сходство сравниваемых знаков.

Сравнительный анализ по графическому признаку сходства показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены заглавными буквами русского алфавита. Неровный шрифт и наличие полосы, подчеркивающей словесный элемент, в заявленном обозначении не придают ему существенное визуальное отличие, в сравнении с противопоставленным товарным знаком.

Словесные элементы сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами ни в одном языке, что не позволяет провести их сравнение по смысловому фактору сходства. Однако, и заявленное обозначение, и противопоставленный товарный знак образованы простым сочетанием слов «МАТРАС» и «СОН», что семантически сближает сравниваемые знаки.

Таким образом, анализ по всем трем признакам сходства словесных элементов приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 384018. При этом данный вывод, справедливо приведенный в решении Роспатента от 29.10.2009, заявителем в возражении от 08.04.2010 не оспаривается.

Что касается однородности товаров и услуг, указанных в перечне заявки № 2008717938/50 и в перечне свидетельства № 384018, необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 20 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, относятся по своей сути к двум группам товаров, а именно: «мебель и части мебели», «принадлежности постельные и матрацы».

При этом перечень товаров 20 класса МКТУ, приведенный в свидетельстве № 384018, содержит товары, также относящиеся к указанным выше группам товаров. В частности, товары «буфеты», «верстаки», «вешалки для одежды [мебель]», «витрины», «диваны», «жардиньерки», «канапе», «комоды», «кресла», «мебель офисная» и др. относятся к родовому понятию «мебель», также как и заявленные товары «кровати, кровати деревянные». То есть данные товары являются однородными, поскольку имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Товары «валики для поддержания подушек», «дверцы для мебели», «крышки столов», «полки для мебели», «ящики выдвижные» и др., как и указанные в заявке № 2008717938/50 товары «подушки диванные», относятся к родовой группе «части мебели», что также приводит к выводу об их однородности.

Товары 24 класса МКТУ, за исключением товара «полотно матрацное», для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, являются изделиями текстильными бельевыми, принадлежностями постельными.

Среди товаров 24 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 384018, к изделиям текстильным бельевым и принадлежностям постельным относятся, в частности, товары: «белье для домашнего хозяйства», «белье из узорчатого полотна», «белье столовое [за исключением бумажного]», «подложки для графинов [столовое белье]», «салфетки под приборы небумажные». Указанные товары однородны товарам «белье постельное», «наволочки», «наматрасники» и др., так как имеют один вид, назначение, круг потребителей и условия сбыта. Маркировка сопоставляемых товаров сходными обозначениями «МАТРАСОН» и «МАТРАССОН» приведет к смешению производителей на рынке.

Что касается товара «полотно матрацное», то он является однородным товарам «полотно прорезиненное [за исключением используемого для канцелярских целей]», «сукно бильярдное», «ткани обивочные для мебели» и др., указанным в перечне свидетельства № 384018, так как данные товары имеют один вид, назначение и входят в общую группу товаров «материалы для текстильных изделий специального назначения».

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги по продвижению товара являются неотъемлемой частью рекламных мероприятий, призванных формировать или поддерживать интерес к хозяйствующим субъектам и/или производимым им товарам. То есть указанные услуги представляют собой понятие более широкое и включают в себя услуги рекламные и поэтому данные услуги являются однородными, так как имеют одно назначение, круг потребителей.

Таким образом, услуги по продвижению товаров (в частности, матрасов, кроватей и постельных принадлежностей), в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными услугам «агентства рекламные», «демонстрация товаров», «макетирование рекламы», «реклама» и др., в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, товары 20, 24 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, являются однородными товарам и услугам, приведенным в перечне свидетельства № 384018, что обуславливает вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 384018 в отношении всего скорректированного заявителем перечня товаров и услуг и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 29.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008717938/50.

Заявителем было представлено особое мнение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2010, в отношении которого коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Довод об использовании заявителем обозначения «МАТРАСОН» для индивидуализации своего предприятия (то есть в качестве коммерческого обозначения) не может быть принят во внимание, поскольку использование коммерческого обозначения не является основанием для его регистрации в качестве товарного знака.

Вывод о том, что оставшиеся в перечне свидетельства № 384018 товары и услуги не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых осуществляется деятельность заявителя, является несостоятельным, поскольку, как следует из решения Роспатента [1], заявителем при подаче возражения указывался

конкретный перечень товаров и услуг, в отношении которых он считал неправомерным предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку. То есть при вынесении решения коллегия исследовала правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 384018 в отношении указанного заявителем перечня товаров и услуг. Какие-либо выводы о том, что оставшиеся в перечне свидетельства № 384018 товары и услуги не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых осуществляется деятельность заявителя, в решении Роспатента от 26.02.2010 [1] отсутствуют.

Довод о том, что «основанием для отказа являются товары и услуги, которые сохранены в регистрации № 384018 после вступления в силу решения Роспатента от 26.02.2010, которые, по мнению членов коллегии, участвующих в заседании 16.06.2010, являются однородными товарам и услугам, сопровождаемым коммерческим обозначением «Матрасон», является неправомерным, поскольку коллегией проводился анализ охраноспособности обозначения по заявке № 2008717938/50, а не сравнение деятельности заявителя и товаров/услуг, указанных в свидетельстве № 384018.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.04.2010, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008717938/50.**