

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.11.2016 (далее – Роспатент), поданное Батршиной Гузель Радиковной, г. Уфа (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014726012, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014726012 с приоритетом от 04.08.2014 на имя заявителя подано словесное обозначение «МАТРИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.06.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ: «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; исследования в области маркетинга; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими предприятиями».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- товарным знаком «МАТРИЦА» (свидетельство №253181 с приоритетом от 09.07.2002), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Универсал-Трейдинг», 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, 46 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «МАТРИЦА» (свидетельство №295266 с приоритетом от 29.01.2001), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАТРИЦА-МЕДИА», 103681, Москва, Зеленоград, корп. 1805, нежилое помещение, комн. 10 в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем 02.11.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что, по мнению заявителя, услуги «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях» являются практически идентичными с услугами «услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям», следовательно, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении и этих услуг.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.06.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014726012 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные;

исследования в области маркетинга; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими предприятиями; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (04.08.2014) поступления заявки №2014726012 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 пунктом 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МАТРИЦА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении всех услуг 36 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; исследования в области маркетинга; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими предприятиями; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям».



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №253181 [1] представляет собой словесное обозначение «МАТРИЦА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №295266 [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде ромбообразной фигуры, поверх которой расположен словесный элемент «МАТРИЦА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1, 2] основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «матрица», поскольку является либо единственным, либо доминирующим элементом в знаках, легче запоминаются, чем изобразительные элементы, и, следовательно, несет в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] обусловлено фонетическим, семантическим тождеством и графическим сходством входящих в их состав словесных элементов «матрица».

Вывод о сходстве сравниваемых обозначений заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнение перечней услуг 35, 42 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению (а именно: «услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям»), и услуги 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2] («реализация товаров; стимулирование сбыта товара для третьих лиц»), относятся к одному виду услуг (услуги, связанные с реализацией товаров), тесно связаны между собой («услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям» могут осуществляться через розничные и оптовые магазины), имеют один круг потребителей, в связи с чем являются однородными.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о том, что

сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2016.