

**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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.10.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №627227, поданное Индивидуальным предпринимателем Батршиной Г.Р., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**4D**МАТРИК» по заявке №2015735780 с приоритетом от 04.11.2015 зарегистрирован 22.08.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №627227 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эве-Сприн Девелопмент», 153510, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Ивановская, 18 (далее – правообладатель) в отношении товаров 10, 22 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №627227 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что ИП Батршиной Г.Р. принадлежит исключительное право на товарный знак «МАТРИЦА» по

свидетельству №616102 с приоритетом от 04.08.2014, зарегистрированный, в частности, для 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». Оспариваемый товарный знак «**4D**MATRIX» сходен до степени смешения с товарным знаком «МАТРИЦА» за счет наличия семантического тождества и звукового сходства.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №627227 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №627227, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения и дополнение к нему со следующей аргументацией:

- в возражении не приводится анализ однородности товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, при этом однородными могут быть признаны только ряд позиций перечня услуг 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №627227, а именно «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц»;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств наличия заинтересованности при подаче возражения в виде документального подтверждения своей деятельности в отношении соответствующих услуг 35 класса МКТУ;

- в возражении не приводится анализа сходства оспариваемого и противопоставленного товарного знака, вместе с тем сопоставляемые обозначения отличаются друг от друга по всем трем критериям сходства (графическому, фонетическому и семантическому), следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- в ходе экспертизы товарному знаку по свидетельству №627227 противопоставлялись только товарные знаки со словесным элементом «MATRIX», что косвенно подтверждает мнение об отсутствии сходства между обозначениями со словесными элементами «MATRIX» и «МАТРИЦА»;

- правообладатель является производителем пружинных блоков, матрацев и аналогичной продукции, аффилирован с известными компаниями «ОРМАТЕК» и «ВЕДА КАПИТАЛ», являющимися ведущими российскими производителями матрацев (в том числе медицинского назначения), мебели, домашнего текстиля, а ИП Батршина Г.Р. осуществляет деятельность, связанную с недвижимым имуществом в г. Уфе, за пределами которой известности не имеет;

- в силу указанных обстоятельств отсутствует вероятность смешения сравниваемых товарных знаков и возможность возникновения не соответствующих действительности представлений об их правообладателях.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы правообладателя, к отзыву и дополнению к нему прилагаются следующие документы:

- сведения о патенте РФ №161990 на полезную модель «ПРУЖИННЫЙ БЛОК ДЛЯ МАТРАСОВ «4D Matrix» №161990, принадлежащий ООО «Эве-Сприн Девелопмент»;

- Рекламные материалы продукции;

- Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «ВЕДА КАПИТАЛ» и ООО «Эве-Сприн Девелопмент»;

- Сведения о товарных знаках, принадлежащих ООО «ВЕДА КАПИТАЛ», аффилированной с ООО «Эве-Сприн Девелопмент» (свидетельства №379532, №524794, №533717, №533718, №555327, №558114);

- Титульный лист каталога Mattresses - продукции аффилированной компании ООО «ВЕДА КАПИТАЛ», использующей товарный знак «Орматек».

Таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения ИП Батршиной Г.Р. и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №627227.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавшего на заседании коллегии представителей правообладателя, коллегия признала доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.11.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

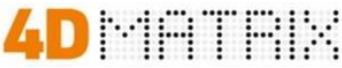
- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №627227 с приоритетом от 04.11.2015 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «MATRIX», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в виде черных точек, расположенный на фоне прямоугольника, площадь которого заполнена точками серого цвета. Слева от прямоугольника расположено буквенно-цифровой элемент «4D», в котором цифра и латинская буква выполнены оригинальным шрифтом оранжевого цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

10 класс МКТУ - изделия ортопедические; мебель специальная для медицинских целей; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки от бессонницы;

22 класс МКТУ - материалы набивочные, за исключением резиновых или пластмассовых; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные], за исключением резиновых или пластмассовых; мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные; солома для набивки; трава для набивки; шерсть аппаратная;

шерсть верблюжья; шерсть грубая [материал набивочный]; шерсть для набивки; шерсть древесная; шерсть камвольная; шерсть необработанная или обработанная; шерсть овечья;

35 класс МКТУ - демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя об отсутствии в возражении сведений о том, что ИП Батршина Г.Р. осуществляет какую-либо деятельность, связанную с производством приведенных в перечне свидетельства №627227 товаров 10, 22 классов МКТУ или оказанием услуг 35 класса МКТУ. Вместе с тем наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный знак, сходный, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ИП Батршину Г.Р. лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №627227.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №627227 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется товарный знак «МАТРИЦА» по свидетельству №616102 с приоритетом от 04.08.2014.

Противопоставленный словесный товарный знак «МАТРИЦА» по свидетельству №616102 имеет более ранний приоритет, чем приоритет оспариваемого товарного знака, является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №616102 зарегистрирован для следующих услуг:

35 класс 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;

36 класс МКТУ - агентства по операциям с недвижимым имуществом; взыскание арендной платы; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью.

Обращение к перечням товаров и услуг сравниваемых товарных знаков показало, что они содержат в своем составе услуги, относящиеся к одному роду деятельности – «реклама», а именно оспариваемый товарный знак включает такие позиции как «демонстрация товаров; продвижение товаров для третьих лиц», а противопоставленный товарный знак зарегистрирован для таких услуг как «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 рекламные».

Кроме того, в перечне оспариваемого и противопоставленного товарных знаков содержатся услуги 35 класса МКТУ, связанные с торговой деятельностью, а именно, «агентства по импорту-экспорту» и «презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров;



услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов».

Совпадение вышеуказанных услуг по роду/виду, их одинаковое назначение, позволяет признать все услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородными вышеуказанным услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Необходимо указать, что реклама в ее различных видах представляет собой услугу по распространению информации. Распространение рекламной информации осуществляется посредством видео и аудио трансляций, путем расклейки и раздачи листовок, распространения образцов, размещения информации на любых рекламных конструкциях и площадях, транспорте, в радио- и телеэфире, в сети Интернет. Рекламные услуги оказываются рекламными агентствами третьим лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и Интернет аудитория, участники выставок.

В свою очередь под услугами торговли подразумевается продажа покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента. Лицами, оказывающими данную услугу, являются торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или продажу отдельных видов товаров. Потребителями данного вида услуги являются все покупатели, заходящие в магазин для покупок.

Вместе с тем в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №627227 приведены 10 и 22 классы МКТУ, которые связаны с производством мебели и спальных принадлежностей медицинского назначения, а также комплектующих для них.

Производственная деятельность и услуги в области продвижения товаров отличаются друг от друга по роду и назначению. При этом при установлении возможности смешения товарных знаков, предназначенных для индивидуализации

товаров и услуг 10, 22, 35 классов МКТУ, необходимо принимать во внимание степень сходства сопоставляемых обозначений.

Оспариваемый товарный знак «**4D**МАТРИХ» и противопоставление «МАТРИЦА» в качестве индивидуализирующего словесного элемента включают в свой состав слова «MATRIX» и «МАТРИЦА», представляющие собой лексические единицы английского и русского языка, при этом «MATRIX» в переводе с английского языка означает «МАТРИЦА» (см. <http://www.translate.ru>; <https://www.lingvolive.com>).

Однако при сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и графический критерии сходства.

Так, сами по себе индивидуализирующие словесные элементы сравниваемых товарных знаков - «MATRIX» (произносится как [мат-рикс], состоит из двух слогов), «МАТРИКС» (произносится как [мат-ри-ца], состоит из трех слогов) характеризуются звуковыми отличиями за счет разного состава гласных и согласных и разного количества слогов. Кроме того, оспариваемый товарный знак «**4D**МАТРИХ», помимо слова «MATRIX», включает в свой состав сочетание латинской цифры и буквы «4D», за счет которых товарный знак в целом воспринимается как обозначение [фо-ди-мат-рикс] или [четыре-де-мат-рикс] (в зависимости от знания потребителем иностранного языка), а, значит, отличается от противопоставленного товарного знака [мат-ри-ца] по большинству признаков фонетического сходства.

Также необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак «**4D**МАТРИХ» выполнен в оригинальной графической манере, в то время как противопоставленный товарный знак «МАТРИЦА» не имеет каких-либо индивидуализирующих графических особенностей, влияющих на его запоминание потребителем. Кроме того, словесные элементы «MATRIX» и «МАТРИЦА», входящие в состав сравниваемых товарных знаков, выполнены строчными и заглавными буквами разных алфавитов – русского и латинского, начертание которых отличается. Указанное обуславливает вывод о том, что сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление.

Таким образом, принимая во внимание фонетические и графические отличия сравниваемых обозначений, можно сделать вывод, что они не сходны друг с другом в целом, следовательно, товары и услуги 10, 22, 35 классов МКТУ для индивидуализации которых эти товарные знаки предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте. В этой связи довод ИП Батршиной Г.Р. о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №627227 требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным, в силу чего поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №627227.**