



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 №654603, поданное Индивидуальным предпринимателем Батршиной Г.Р., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017720824 с приоритетом от 26.05.2017 зарегистрирован 03.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №654603 на имя компании ДЕНЦУ ИНК., 1-8-1, Хмгаси-симбаси, Минато-ку, Токио 105-7001, Япония (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №654603 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 по свидетельству №616102 с приоритетом от 04.08.2014, зарегистрированный, в частности, для услуг 35 класса

МКТУ «реклама». Оспариваемый товарный знак  «**d&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 №654603 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №654603, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- у ИП Батршиной Г.Р. отсутствует заинтересованность в подаче возражения, поскольку это лицо не оказывает услуги в области рекламы, а лишь является правообладателем множества товарных знаков, зарегистрированных, в том числе для данного вида деятельности 35 класса МКТУ («Миллион Мелочей» по

свидетельству №737874;  «**МАТРИЦА**» по свидетельству №307006; «Крейсер» по свидетельству №721240; «ОСТРОВ» по свидетельству №679072; «PIONEER» по

свидетельству №623328; «КУРС» по свидетельству №303979;  «**МПС**» по

свидетельству №287821;  «**МПС**» по свидетельству №575740; «КОЛЬЦО» по свидетельству №563627; «ВЕРНИСАЖ» по свидетельству №573377; «КОЛЬЦО» по свидетельству №297003; «КРЕЙСЕР» по свидетельству №557286; «КРЕЙСЕР KREYSER» по свидетельству №284927);

- между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками отсутствует сходство до степени их смешения, поскольку они отличаются фонетически ([ди-иск-мат-риск] и [мат-ри-ца]), визуально (сопоставляемые обозначения выполнены разными алфавитами, в них используется различный шрифт, в оспариваемом товарном знаке присутствует оригинальный графический элемент), семантически (входящие в состав оспариваемого товарного знака элементы «d&» и «matrix» являются многозначными, порождают различные

смысловые ассоциации, а противопоставленный товарный знак однозначно воспринимается в значении слова «матрица»).

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладатель представил сведения о наличии зарегистрированных товарных знаков на имя лица, подавшего возражение, а также распечатки из ЕГРИП на ИП Батршину Г.Р. и лицензиата по противопоставленному товарному знаку – ИП Петрушину Е.Б.

Таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения ИП Батршиной Г.Р. и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №654603.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.05.2017) 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 №654603 с приоритетом от 26.05.2017 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «matrix», выполненный буквами латинского алфавита и изображение круга, с размещенными на его фоне латинскими буквами «dx». Товарный знак выполнен в красном, белом, черном цветовом сочетании и зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «реклама».

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 оказанием третьим лицам услуг в области рекламы. 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 №654603.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №654603 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 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».


Обращение к перечням услуг сравниваемых товарных знаков показало, что они зарегистрированы для идентичных услуг 35 класса МКТУ «реклама». Наличие однородности услуг сравниваемых товарных знаков правообладателем не оспаривается.

В свою очередь сравнительный анализ товарных знаков «», «МАТРИЦА» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «» 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 «», помимо слова «MATRIX», включает в свой состав сочетание латинских букв «dx», за счет которых товарный знак в целом воспринимается как обозначение [ди-икс-мат-рикс], а, значит, отличается от противопоставленного товарного знака [мат-ри-ца] по большинству признаков фонетического сходства.

Также необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак «» выполнен в оригинальной графической манере, характеризующейся наличием изобразительного элемента в виде круга красного цвета, сочетания строчных латинских букв «dx» в оригинальном шрифтовом исполнении, 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 оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не сходны друг с другом в целом, следовательно, однородные услуги 35 класса 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 №654603 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 №654603.