

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 16.08.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Матрёшка», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015740261, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2015740261, поданной 08.12.2015, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38 и 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «МАТРЕШКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в фиолетовом цвете.

Роспатентом 24.04.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015740261 в отношении части заявленных товаров 16 класса МКТУ. В отношении иной части товаров 16 класса МКТУ (вывески бумажные

или картонные) и всех заявленных услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2015740261 было отказано. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

МАТРЕШКА

- товарным знаком «**MATRESHKA**» по свидетельству № 395696,

зарегистрированным на имя Ордена «Знак Почета» закрытого акционерного общества «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ», Нижегородская обл., в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- товарными знаками «**MATRIOSHKA**», «**MATRIOSCHKA**»,

«**MATRIOSCHKINA**», «**MATRESHKINA**», «**MATRESHKA**»

, «**MATRIOCHKA**» по свидетельствам №№ 309032, 243994, 235978, 249244, 250238, 243995, зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества «Московский винно-коночный завод «КиН», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «**МАТРЕШКА**» по свидетельству № 508717, зарегистрированным

на имя Общества с ограниченной ответственностью «СИРИУС+», г. Воронеж, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- товарным знаком «**Мат - Решка**» по свидетельству № 500511,

зарегистрированным на имя Виз Эдьюкэйшен Лимитед, Англия, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

При этом в заключении отмечено, что доводы заявителя о несходстве заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 500511 являются неубедительными ввиду высокой степени их фонетического сходства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель осуществляет зрелищно-развлекательную деятельность, в частности посредством вещания на канале в сети Интернет «МАТРЕШКА TV», расположенном на популярном Интерне-сайте <https://www.youtube.com/> по адресу <https://www.youtube.com/channel/UCj6rszoWyp0Ia4wdpjReFJQ/featured>;

- заявитель не возражает против отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 класса МКТУ и всех услуг 35 и 38 классов МКТУ;

- заявитель не согласен с выводом о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «**Мат - Решка**» по свидетельству № 500511, поскольку они отличаются графически (общее зрительное впечатление) и отличаются по смыслу (заявленное обозначение «Матрешка» означает русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, а противопоставленное обозначение состоит из двух слов, в которых «Мат» означает ненормативную лексику, покрытие, мягкий настил или ситуацию в шахматах, а «Решка» означает сторону монеты) (см. доводы заявителя в ответе заявителя на уведомление экспертизы);

- услуги, оказываемые заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, не однородны;

- согласно информации, представленной на Интернет-сайте правообладателя противопоставленного товарного знака <http://www.mat-reshka.com>, в России он осуществляет только деятельность по предоставлению программной среды обучения математике для начальной школы (это пакет программ, включающий в себя математический он-лайн тренажер и библиотеку заданий);

- вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обоснован только фонетическим признаком без анализа по смысловому признаку сходства;

- выполнение противопоставленного товарного знака таким образом, что слова «Мат» и «Решка» написаны через дефис, а буквы «М» и «Р» – заглавные, исключает его восприятие в виде одного слова «матрешка»;

- с учетом вида деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака представляется, что сложносочиненное существительное «Мат-Решка» означает «математическая решетка»;

- в заявлении обозначении словесный элемент «МАТРЕШКА» расположен вертикально вдоль изобразительного элемента, не занимает в обозначении доминирующего положения и указан в заявке как неохраняемый элемент;

- факты, подтверждающие использование заявителем заявленного обозначения в своей коммерческой деятельности, были приведены в ответе заявителя на уведомление экспертизы;

- «МАТРЕШКА» – это детский проект заявителя, существующий с 13 сентября 2015 года, в рамках которого созданы первые детские фэшн телевидение и школа ведущих, новая система продюссирования детей, осуществляется сотрудничество с крупными телевизионными каналами, продюсерскими компаниями, производителями товаров и услуг, а именно съемки детей в телевизионных программах, глянцевых журналах, художественных фильмах, рекламе, организуются модные показы, где моделями являются дети;

- обозначение «МАТРЕШКА» является особенной частью фирменного наименования заявителя и используется им в оттиске печати;

- заявленное обозначение известно в гражданском обороте, в частности в шоубизнесе среди звездной российской элиты, и прочно ассоциируется с заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.04.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

16 - авторучки; афиши, плакаты; бланки; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; каталоги; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары];

обертки для бутылок картонные или бумажные; приборы письменные; продукция печатная; проспекты; флаеры; листовки;

41 - видеосъемка; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; организация балов; организация и проведение семинаров; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; передачи развлекательные телевизионные; радиопередачи развлекательные; развлечения гостей; развлечения; субтитрование; услуги клубов [развлечения или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о заявителе из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- (2) распечатка страниц канала на сайте <https://www.youtube.com/>;
- (3) сведения о домене mat-reshka.com;
- (4) распечатка страниц сайта <http://www.mat-reshka.com>;
- (5) распечатка результатов поискового запроса в системе «Яндекс» по слову «мат-решка»;
- (6) распечатка страницы группы «МАТРЕШКА PRODUCTION» в социальной сети «Vkontakte»;
- (7) распечатка страницы «matreshkakids_tv» в социальной сети «Инстаграм».

Рассмотрение возражения переносилось в связи с получением заявителем письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 500511 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя и корректировкой заявленного перечня товаров и услуг.

Корреспонденцией, поступившей 09.02.2018, заявителем было представлено ходатайство о приобщении к материалам заявки письменного согласия правообладателя

товарного знака по свидетельству № 500511 на регистрацию товарного знака по заявке № 2015740261, а также о корректировке перечня товаров и услуг следующим образом:

«16 - авторучки; афиши, плакаты; бланки; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; каталоги; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; обертки для бутылок картонные или бумажные; приборы письменные; продукция печатная; проспекты; флаеры; листовки;

41 - видеосъемка; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; организация балов; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; передачи развлекательные телевизионные; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; субтитрование» (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.12.2015) поступления заявки № 2015740261 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения левой части матрёшки и словесного элемента «МАТРЕШКА», выполненного повернутым и расположенного справа от изобразительного элемента. Обозначение выполнено в фиолетовом цвете.

Рассмотрев доводы возражение, коллегия отмечает, что указание заявителем словесного элемента «МАТРЕШКА» в качестве неохраняемого элемента при подаче заявки № 2015740261 не может быть принято во внимание, поскольку неохраняемыми признаются элементы на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В данном случае под кодом (526) заявителем указано словесное обозначение «МАТРЕШКА», которое соответствует критериям охраноспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно ходатайству (8) заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ. Причем указанные в ходатайстве товары 16 класса МКТУ соответствуют перечню товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о регистрации от 24.04.2017.

Таким образом, решение по заявке № 2015740261 оспаривается заявителем только в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в ходатайстве (8).

В качестве препятствия регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ в решении Роспатента от 24.04.2017 указан товарный знак по свидетельству № 500511 (приоритет от 23.10.2012).

Противопоставленный товарный знак «**Мат - Решка**» по свидетельству № 500511 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Буквы «М» и «Р» – заглавные. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

При анализе материалов возражения коллегией были учтены обстоятельства, которые отсутствовали в распоряжении экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 500511 (8), согласно которому он не возражает против государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015740261 в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: «видеосъемка; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; организация балов; организация конкурсов красоты; организация показов мод в развлекательных целях; передачи развлекательные телевизионные; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; субтитрование».

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, имеются основания для изменения решения Роспатента от 24.04.2017 и регистрации товарного знака по заявке № 2015740261 в отношении перечисленных в ходатайстве (8) товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.08.2017, изменить решение Роспатента от 24.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015740261.