

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2020, поданное ИП Батршиной Г.Р., Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 743193, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018742111, поданной 28.09.2018, зарегистрирован 22.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 743193 на имя «Млаунчер Инк.», Сьют 3, 1 Флор, Ла Сиотат Билдинг, Монт Флеури, Маэ, Сейшелы (SC) (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

### **Matrix.club**

товарный знак является словесным, выполнен буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.06.2020 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пунктов 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.06.2020, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком **МАТРИЦА** по свидетельству № 616102, приоритет от 04.08.2014 [2], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, правовая охрана которого действует, в том числе в отношении 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»;
- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения за счет сходства словесных элементов «Matrix» и «МАТРИЦА», которые являются идентичными по семантическому признаку и сходными по фонетическому признаку;
- словесный элемент «club» не обладает различительной способностью;
- в возражении приводится судебная практика (дела СИП-449/2017, СИП-450/2017) и указывается на то, что противопоставленный товарный знак [2] используется его лицензиатами;
- идентичность и высокая степень однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ может компенсировать возможную низкую степень сходства сравниваемых знаков [1] и [2];
- с учетом сходства сравниваемых знаков [1], [2] и однородности/идентичности услуг 35 класса МКТУ оспариваемый товарный знак [1] противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 743193 [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам возражения приложена копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701060 – [3].

Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена Батршиной Г.Р., Республика Башкортостан, г. Уфа, являющейся правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Изложенное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче.

Правообладатель и лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовали.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 743193 в отношении товаров 09, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ была осуществлена 22.01.2020. подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (28.09.2018) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

## Matrix.club

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 743193 с приоритетом от 28.09.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах;

обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях;

систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные <оплата за клик>; услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или Интернет-сайтов».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак МАТРИЦА по свидетельству № 616102, приоритет от 04.08.2014 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении 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».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Сравниваемые знаки [1] и [2] имеют фонетические различия, обусловленные произношением входящих в них словесных элементов. Так, оспариваемый товарный знак [1] произносится как «Матрикс.клуб», в то время как противопоставленный товарный знак [2] произносится «Матрица». Разница в произношении окончаний «-икс» и «-ица», а также наличие дополнительного словесного элемента «клуб» в оспариваемом знаке [1] формируют разное звучание знаков в целом и приводит к большей фонетической длине оспариваемого товарного знака [1].

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] производят разное зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв латинского и русского алфавитов, а также наличием точки между словесными элементами в оспариваемом знаке.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых знаков [1] и [2] показал следующее. Словесный элемент «Matrix» знака [1] имеет перевод с английского языка на русский язык «матрица, таблица, матричный» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). Вместе с тем, наличие охраняемого словесного элемента «club» (в переводе с английского



языка на русский язык «клуб». См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/> и точки, разделяющей словесные элементы «Matrix.club», позволяет воспринимать знак [1] как фантазийное название определенного заведения, клуба «Матрикс.клуб». Указанное формирует разные смысловые образы знака [1] и противопоставленного товарного знака [2], представляющего собой слово «Матрица» (математический объект). В этой связи коллегия усматривает различия сопоставляемых товарных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] в целом.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] в целом.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых товарных знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; распространение образцов; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими предприятиями» противопоставленного товарного знака [2] идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1], что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «макетирование рекламы; организация показов мод в рекламных целях; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в

средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная» и т.п. и услуги 35 класса МКТУ товарного знака [2] «реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях» и т.д. являются однородными, поскольку они относятся к одному родовому понятию «услуги в области рекламы», имеют одинаковое назначение (для рекламы), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «маркетинг; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; телемаркетинг; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями» и т.п. и услуги 35 класса МКТУ товарного знака [2] «агентства по импорту-экспорту» являются однородными, поскольку они относятся к одному родовому понятию «услуги по продвижению товаров и услуг», имеют одинаковое назначение (для продвижения, реализации товаров, оказания услуг на рынке), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; прогнозирование экономическое; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен» и т.п. и услуги 35 класса МКТУ товарного знака [2] «исследования в области маркетинга» и т.д. являются однородными, поскольку они относятся к одному родовому понятию «услуги по исследованию рынка и общественного мнения», имеют одинаковое назначение (для исследования рынка), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в

области бизнеса; управление гостиничным бизнесом; управление бизнесом временное; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; менеджмент спортивный; менеджмент в области творческого бизнеса» и т.п. и услуги 35 класса МКТУ товарного знака [2] «помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими предприятиями» и т.д. являются однородными, поскольку они относятся к одному родовому понятию «услуги в сфере бизнеса», имеют одинаковое назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги конторские и секретарские, кадровые услуги, услуги информационно-справочные, услуги проката 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] не имеют прямого отношения к услугам рекламы, бизнеса, исследования рынка, указанным в перечне услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], предназначены для иных целей и не являются однородными.

Учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 35 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2], зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а также его использование лицензиатом, которое документально не подтверждено. С учетом ранее установленного отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков [1] и [2] у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Представленные ссылки на судебную практику не имеют преюдициального значения.

В силу независимого делопроизводства по каждому делу в отдельности решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019701060 [3] не влияет на выводы коллегии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 743193.**