

Федеральная служба по интеллектуальной
собственности

Федеральное государственное бюджетное
учреждение

«Федеральный институт
промышленной собственности»
(ФИПС)

Бережковская наб. 30, корп.1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993
Телефон (8-499)240-60-15. Факс (8-495)531-63-18

На № _____ от _____

Наш № 2015735780 (627227)

При переписке следует ссылаться на наш №
Исходящая корреспонденция от 17.01.2020

Патентному поверенному РФ
Выгодину Б.А.,
ул. Винокурова, д. 6, кв. 212,
Москва,
117449



Направляю Вам решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.01.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 04.10.2019.

Приложение: на 13л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 0174BF8600F1AA0C8E488C00CED9183C54

Владелец: Масальская Юлия Владимировна

Срок действия с 25.10.2019 по 27.07.2033

Ведущий инженер

Масальская
Ю.В.

Ступникова М.С. (499)240-64-54

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)**

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Телефон (8-499) 240-60-15. Факс (8-495) 531-63-18

Наш № 2015735780 (627227)

РЕШЕНИЕ
от «17» января 2020г.

Дата поступления возражения: 04.10.2019

Лицо, подавшее возражение:

Индивидуальный предприниматель Батршина Г.Р., г. Уфа

Рассмотрено возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания).

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

Решение принято по результатам рассмотрения возражения на заседании от 19.12.2019 коллегии в составе: Ступникова М.С., Руженцева М.С., Абузова К.С.

Заключение коллегии прилагается.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 01C49BAE0019AB88AD439E25CD967CD5EC

Владелец: Зубов Юрий Сергеевич

Срок действия с 04.12.2019 по 27.07.2033

Зубов Ю.С.

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 «**4DMATRIX**» 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 «**4DMATRIX**» 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 неубедительными.

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 отправлений; 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 «**4DMATRIX**» 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 «**4DMATRIX**», 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 «**4DMATRIX**» 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.

Лица, участвовавшие в рассмотрении возражения:

лицо, подавшее возражение (или его представитель): уведомлено, отсутствует

правообладатель (или его представитель): О.В. Курбатова, Б.А. Выгодин

представитель экспертного отдела ФИПС: уведомлен, отсутствует

Заключение подготовлено коллегией в следующем составе:

Председательствующий:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 01271DF300B8AAFAA243BD507B1F63AEC5

Владелец: Ступникова Мария Сергеевна

Срок действия с 29.08.2019 по 27.07.2033

Ступникова
М.С.

Члены:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 01751FB100B8AAEB9941A47E966265DD3D

Владелец: Руженцева Марина Сергеевна

Срок действия с 29.08.2019 по 27.07.2033

Руженцева М.С.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 2A5FD0007DAA3EB846B4F6F18D6F7262

Владелец: Абузова Ксения Сергеевна

Срок действия с 01.07.2019 по 08.02.2027

Абузова К.С.