

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2021, поданное ИП Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743720 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019743720, поданной 03.09.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



Роспатентом 27.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743720 в отношении всех услуг, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по

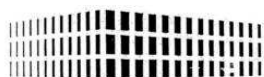
результатам экспертизы мотивировано следующим:

- согласно сведениям из сети Интернет «Матрица» (англ. The Matrix) - культовый научно-фантастический боевик, снятый братьями Вачовски, с участием Киану Ривза, Лоуренса Фишборна, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинга. Фильм вышел на экраны США 31 марта 1999 года и положил начало трилогии фильмов, а также комиксам, компьютерным играм и аниме по мотивам, см. например, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрица_\(фильм\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Матрица_(фильм)). Производителем фильма «МАТРИЦА» является кинокомпания Warner Bros. Entertainment, Inc. - один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США, см. например, <https://www.warnerbros.com/movies/matrix>. Учитывая вышеизложенное, экспертиза отмечает, что «Матрица» является названием широко известной во всем мире серии фильмов «Матрица», а кроме того, согласно сведениям сети Интернет, в 2021 году ожидается выход фильма «Матрица 4» (https://www.kinonews.ru/movie_279388/the-matrix-4; <https://kinoreporter.ru/zhizn-posle-revoljucii-chego-zhdut-ot-matrix-4/>). При этом, в случае использования словесного элемента «Матрица» при маркировке заявленных услуг, у потребителя может возникнуть представление об определенном изготовителе товаров (лице, оказывающем услуги). Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных услуг, что противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- по основанию пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению [1] противопоставлены сходные товарные знаки:

МАТРИЦА

- [2] по свидетельству № 616102, с приоритетом от 04.08.2014;



МАТРИЦА [3] по свидетельству № 307006, с приоритетом от 20.04.2004, срок действия продлен до 20.04.2024, зарегистрированными ранее на имя ООО «Промбизнесгрупп», 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, 25/1, кв. 59, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ;

- **МАТРИЦА** [4] по свидетельству № 614914, с приоритетом от 03.02.2016, зарегистрированным ранее на имя Долгова Сергея Александровича, 125362, Москва, ул. Большая Набережная, 9, кв. 101, в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ;

- **МАТРИЦА** [5] по свидетельству № 582465 с приоритетом от 19.08.2014, зарегистрированным ранее на имя ООО ""М Супермаркет"", 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, д.4, каб.114, в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

-  [6] по свидетельству № 532710, с приоритетом от 08.07.2013, зарегистрированным ранее на имя Постельного Максима Валентиновича, 141315, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Бабушкина, 55, в отношении услуг 41 класса ММКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ;

- **МАТРИЦА** [7] по свидетельству № 230533 с приоритетом от 10.11.2000, срок действия регистрации продлен до 10.11.2030, зарегистрированным ранее на имя «Кэннон Инвестментс Лимитед», Хадфилд Хаус Лайбрери стрит, Мезанин Вест, Гибралтар, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.07.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленные услуги 35, 36, 41, 43 классов МКТУ и услуги 35, 36, 41, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-7] не однородны;
- довод экспертизы о способности заявленного обозначения [1] вводить потребителя в заблуждение, не подтвержден какими-либо доказательствами, и является неправомерным, поскольку слово «МАТРИЦА» является лексической единицей русского языка, известной практически каждому потребителю, ассоциируется, в первую очередь, с семантикой этого слова, а не с художественным фильмом;
- экспертизой не учтено, что слово «Матрица» без добавления к нему других слов, например, «фильм», «художественный фильм», «кино» и т.п. воспринимается

потребителем заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ (за исключением услуг, связанных со съемкой и показом художественных фильмов) в значениях, приведенных в «Толковом словаре Ожегова»: 1. зеркальная копия печатной формы, служащая для отливки стереотипов. 2. таблица каких-нибудь математических элементов, состоящая из строк и столбцов. 3. в некоторых инструментах: деталь для обработки металла давлением;

- регистрация противопоставленных товарных знаков [2-7] также свидетельствует о том, что слово «МАТРИЦА» не может ввести потребителя в заблуждение. При этом регистрация товарных знаков [2-7] была осуществлена в период, когда фильм «Матрица» был популярным;

- что касается противопоставленных товарных знаков [2,3], принадлежащих ООО «Промбизнесгрупп», то заявитель отмечает, что он является директором и единственным участником ООО «Промбизнесгрупп» (выписка из ЕГРЮЛ приложена), которое выдало письмо-согласие на регистрацию товарного знака по настоящей заявке.

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.07.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов к материалам дела были приложены:

- письмо-согласие от ООО «Промбизнесгрупп» - [8];
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Промбизнесгрупп» - [9].

Вышеуказанные противопоставленные товарные знаки были проанализированы коллегией, установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35, 36 (части), 41 (части), 43 классов МКТУ. По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 16.03.2022 было принято решение об удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2021, отмене решения Роспатента от 27.04.2021 и государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743720 в отношении услуг 36 класса МКТУ *«хранение в сейфах; хранение ценностей»*, услуг 41 класса МКТУ *«фотографирование; фоторепортажи; микрофильмирование; служба новостей»*. Не согласившись с этим решением,

заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд). В обоснование своих требований при обращении в Суд заявитель ссылается на то, что Роспатент неправомерно отклонил представленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 616102 и № 307006 [2,3].

Решением Суда от 06.10.2022 по делу № СИП-545/2022 было отменено решение Роспатента от 16.03.2022, которым отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 27.04.2021 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019743720, в части отказа в удовлетворении возражения в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ (за исключением услуг «*хранение в сейфах; хранение ценностей*»). Также указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Ибатуллина А.В. от 30.07.2021 г. в указанной части.

Суд отмечает, что выводы Роспатента в отношении сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-7] надлежащим образом аргументированы в оспариваемом решении, соответствуют применимым нормам материального права, и не оспариваются заявителем. Вопреки позиции заявителя, Роспатент правомерно отклонил представленное письмо-согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] по свидетельствам № 616102 и № 307006, поскольку оно не содержит дату его составления. Также в Суд были представлены исправленные письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,3].

В соответствии с решением Суда от 06.10.2022 г. по делу № СИП-545/2022 возражение, поступившее 30.07.2021, было рассмотрено повторно.

В ведомство 09.01.2023 поступил оригинал письма-согласия от 30.09.2022, выданного ООО «Техносервис» - [10].

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.09.2019) заявки № 2019743720 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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. Согласно пункту 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного прямоугольника, вытянутого горизонтально, и словесного элемента «МАТРИЦА», выполненного стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивалась в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решением Роспатента от 16.03.2022 заявленное обозначение [1] было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «*хранение в сейфах; хранение ценностей*», услуг 41 класса МКТУ «*фотографирование; фоторепортажи; микрофильмирование; служба новостей*».

Как указывалось выше, решением Суда от 06.10.2022 по делу № СИП-545/2022 было отменено решение Роспатента от 16.03.2022, которым отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 27.04.2021 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019743720, в части отказа в удовлетворении возражения в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ (за исключением услуг 36 класса МКТУ «*хранение в сейфах; хранение ценностей*»). Также указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Ибатуллина А.В. от 30.07.2021 г. в указанной части.

В судебном акте отмечено, что выводы Роспатента в отношении сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и всех противопоставленных товарных знаков [2-7] надлежащим образом аргументированы в оспариваемом решении, соответствуют применимым нормам материального права, и не оспариваются заявителем. Заявитель обжаловал решение Роспатента от 16.03.2022 в связи с тем, что Роспатент неправомерно отклонил представленное письмо-согласие [8] от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3]. Вместе с тем,

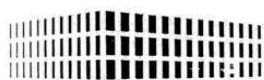
Судом установлена правомерность отклонения Роспатентом представленного письма-согласия [8] в связи с его несоответствием требованиям пункта 46 Правил. Заявитель представил непосредственно в Суд письмо-согласие от 09.11.2021, выданное предыдущим правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 616102 и № 307006 - обществом «Промбизнесгрупп», а также письмо-согласие от 30.09.2022, выданное обществом «Техносервис», ставшим правообладателем данных товарных знаков с 09.08.2022 в результате регистрации Роспатентом отчуждения исключительных прав на товарные знаки.

Судом установлено, что наличие письма-согласия является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 16.03.2022 в части услуг 35, 36 классов МКТУ (за исключением услуг «*хранение в сейфах; хранение ценностей*») и obligation рассмотреть повторно настоящее возражение в части, касающейся заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых в регистрации товарного знака по заявке № 2019743720 было отказано.

С учетом представленного в дело оригинала письма-согласия от 30.09.2022 [10] противопоставленные в заключении по результатам экспертизы товарные знаки

МАТРИЦА

[2] по свидетельству № 616102, с приоритетом от 04.08.2014,



МАТРИЦА [3] по свидетельству № 307006, с приоритетом от 20.04.2004 (срок действия продлен до 20.04.2024), правообладателем которых является ООО «Техносервис», Республика Башкортостан, г. Уфа (договор об отчуждении исключительного права за № РД0405015 от 09.08.2022 г.), более не являются препятствием в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении следующего перечня:

- услуг 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие*

услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»;

- услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов/аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает.

Однородность иных заявленных в перечне услуг 36 класса МКТУ в связи с противопоставлением экспертизой заявленному обозначению [1] товарного знака [4] была ранее установлена в решении Роспатента от 16.03.2022 и в вышеуказанном судебном акте не оспаривалась.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом письма-согласия [10] в отношении части услуг 35, 36 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2021, отменить решение Роспатента от 27.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019743720.