

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 24.12.2010, поданное Матрикс ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 382851, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 11.08.2008 по заявке № 2008725504 произведена 07.07.2009 на имя МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ, Германия (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 20, 21 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством на товарный знак № 382851.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «МАТРИКС», выполненным буквами белого цвета на фоне прямоугольника, состоящего из полос серого, черного и красного цветов. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, образованный сочетанием геометрических фигур, обрамленных овалом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, красном, черном и сером цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 382851 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака «МАТРИКС» по свидетельству № 382851 со знаком «MATRIX by direct» по международной регистрации № 837565

с конвенционным приоритетом от 07.11.2003 в отношении товаров 07 класса МКТУ, владельцем которого является лицо, подавшее возражение.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком лица, подавшего возражение;
- словесный элемент «МАТРИКС» оспариваемого товарного знака является, по сути, транслитерацией элемента «MATRIX» знака лица, подавшего возражение;
- словосочетание «buy direct» написано в знаке лица, подавшего возражение, едва различимым шрифтом и занимает весьма незначительное пространство, поэтому оно не оказывает влияния на фонетическое различие знаков;
- сравнение знака лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показывает, что преобладающими в них являются словесные элементы «MATRIX» и «МАТРИКС», соответственно;
- в словах «MATRIX» и «МАТРИКС» первый слог имеет одинаковое написание как в латинице, так и в кириллице;
- изобразительные элементы и цветовое сочетание оспариваемого товарного знака не играют решающей роли при зрительном восприятии знака;
- терминологическое значение элемента «МАТРИКС» (биол. – мелкозернистое полужидкое вещество, заполняющее внутриклеточные структуры) широкому потребителю известно мало, в то время как перевод слова «MATRIX» (матрица) известно каждому;
- сравниваемые знаки являются сходными;
- товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, охватывают широкий ассортимент инструментов, механизмов и машин, применяемых в области сельского хозяйства, строительства и домашней столярной работы;
- данные товары реализуются в специализированных магазинах или специальных отделах гипермаркетов и предназначены для широкого круга потребителей;

- товары 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к тому же роду (виду) товаров – «машины и станки»;

- сравниваемые товары приобретаются не только квалифицированными специалистами, но и рядовыми покупателями, занимающимися ремонтом или строительством самостоятельно;

- товары «сельскохозяйственные орудия», имеющиеся в перечне 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, имеют сходную область применения (сельское хозяйство, садоводство) с товарами 21 класса МКТУ, имеющимися в перечне противопоставленного знака;

- на сайте официального представителя лица, подавшего возражение, в России и на сайте правообладателя размещены аналогичные товары, маркированные сравниваемыми знаками;

- обе компании действуют в одном сегменте рынка, а продукция предприятий ориентирована на один круг потребителей, поэтому слишком велика вероятность возникновения у потребителей представлений о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю;

- лицом, подавшим возражение, под брендом «MATRIX» выпускается широкий ассортимент бытового электроинструмента, садовой техники и климатического оборудования;

- линейка товаров лица, подавшего возражение, представлена в крупнейших сетевых магазинах и специализированных центрах по всему миру;

- эксклюзивным дистрибьютором лица, подавшего возражение, в России является компания «Кордоба АЕТ ООО»;

- сравниваемые товарные знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 382851 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 837565 [1];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 382851 [2];
- распечатки с сайтов lingvo.yandex.ru, slovari.yandex.ru, и wikipedia.org [3];
- распечатки с сайтов matrixtm.ru, matrix-direct.net [4];
- информация о лице, подавшем возражение [5].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии 26.04.2011 представил отзыв на возражение от 24.12.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный знаки визуально разные: они отличаются по внешней форме, числу слов, виду шрифтов, числу букв, изобразительными элементами, цветом;

- «MATRIX» является доминирующим элементом в словесной части «MATRIX buy direct» противопоставленного знака, которая имеет общий смысл «покупай непосредственно (напрямую) у MATRIX», где MATRIX – фирменное наименование правообладателя противопоставляемого знака;

- в толковых словарях русского языка слово «матрикс» отсутствует, а в БСЭ имеет только значение полужидкого вещества, заполняющего внутриклеточные структуры, поэтому отсутствует смысловое сходство словесной части оспариваемого знака и словесного элемента «MATRIX»;

- фонетическое английское звучание «MATRIX» – «мэйтрикс», а не «матрикс»;

- звучание начальных частей «мэй-» и «мат-» сравниваемых обозначений несходно также, как не тождественно звучание конечных частей «-трикс» и «-рикс», то есть нет звукового сходства словесных элементов сравниваемых знаков;

- противопоставляемый знак зарегистрирован в отношении группы товаров «машины для сельскохозяйственных целей, ландшафта и строительства» 07 класса МКТУ;

- товары, указанные в перечне 07 класса МКТУ оспариваемого знака, относятся к роду механизмов, узлов, устройств и инструментов, они корреспондируются с ручными

орудиями и инструментами, указанными в перечне товаров 08 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- правообладатель размещает заказы на заводах по собственным требованиям и технической документации и продвигает изготовленный товар крупными партиями;
- отсутствуют какие-либо сведения о столкновениях сравниваемых знаков.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 382851 для товаров 07 класса МКТУ.

Правообладателем приобщены следующие материалы:

- копия страницы из словаря [6];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 240926 [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.08.2008) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2,

14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «МАТРИКС», выполненным буквами белого цвета на фоне прямоугольника, состоящего из полос серого, черного и красного цветов. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, образованный сочетанием геометрических фигур, обрамленных овалом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, красном, черном и сером цветовом сочетании в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 20, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 837565 является комбинированным и представляет собой словесные элементы «MATRIX» и «buy direct», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета в две строки на черном фоне. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 07 и 21 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении знаков показал следующее.

В сравниваемых комбинированных обозначениях «МАТРИКС» и «MATRIX buy direct» основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «МАТРИКС» и «MATRIX», поскольку они легче запоминаются и именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителей. Слова «buy direct», имеющиеся в противопоставленном знаке, играют второстепенную роль при восприятии знака, поскольку выполнены меньшим шрифтом и расположены под словом «MATRIX» в качестве слогана.

Словесные элементы сравниваемых знаков произносятся как «матрикс», то есть тождественно.

Доводы правообладателя об ином произношении сравниваемых слов являются неубедительными, так как для российского потребителя данные слова являются словами иностранного происхождения и имеет место быть вероятность восприятия слова «МАТРИКС» как написание буквами русского алфавита (транскрипции) слова «MATRIX».

При этом фонетическое сходство может быть достаточным для вывода о возможности смешения сопоставляемых знаков, так как именно благодаря сходному звучанию они создают сходное впечатление.

Анализ смыслового значения сравниваемых элементов показал, что словесный элемент «MATRIX» и его лексическое значение (*в переводе с английского и немецкого – матрица*) широко известны российскому потребителю. Вместе с тем слово «МАТРИКС» представляет собой малоизвестный среднему российскому потребителю узко специализированный термин: *в цитологии, мелкозернистое, гомогенное вещество, заполняющее внутриклеточные структуры (органойды) и пространства между ними (см. «Большая советская энциклопедия», <http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/>)*. Изложенное, а также фонетическое тождество сравниваемых элементов, приводит к уменьшению значения семантического фактора сходства с точки зрения индивидуализирующих способностей обозначений.

Графические отличия сравниваемых комбинированных обозначений носят второстепенный характер, ввиду превалирования, в данном случае, фонетического сходства основных индивидуализирующих элементов знаков – слов «МАТРИКС» и «MATRIX».

Таким образом, оспариваемый товарный знак «МАТРИКС» и противопоставленный знак «MATRIX buy direct», несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнительный анализ товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, показал, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 07 класса МКТУ, которые или совпадают, или соотносятся как род-вид с товарами 07 класса МКТУ, в отношении которых охраняется знак по международной регистрации № 837565, что свидетельствует об их однородности по виду, назначению (могут применяться в строительстве, сельском хозяйстве и «самодельных» занятий), кругу потребителей и условиям реализации. Исключение составляет позиция «домкраты ручные», указанная в перечне оспариваемого знака, поскольку данный вид товара относится к ручным инструментам и имеет иное назначение, вид и условия использования.

Что касается довода правообладателя о том, что товары, указанные в перечне 07 класса МКТУ оспариваемого знака, корреспондируются с ручными орудиями и инструментами, следует отметить, что ручные орудия и инструменты отнесены к 08 классу МКТУ, поскольку они имеют функциональное назначение, отличное от назначения товаров, относящихся к 07 классу МКТУ. Области и способы применения данных товаров разные.

Довод правообладателя об отсутствии столкновения сторон спора на рынке не имеет отношения к рассматриваемому возражению, поскольку в качестве основания неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку лицом, подавшим возражение, указано на наличие у него «старших» прав на сходное обозначение, зарегистрированное в отношении однородных товаров.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 382851 является сходным до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица знаком по международной регистрации № 837565 в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.12.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 382851 недействительным в отношении товаров «агрегаты сварочные электрические; аппараты газосварочные; бетономешалки; газонокосилки; генераторы переменного и постоянного тока; компрессоры; косилки; машины моечные; насосы; прессы (непромышленные); распылители краски; устройства погрузочно-разгрузочные; горелки; ворота; круги точильные и шлифовальные; паяльники; сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением» 07 класса МКТУ.