

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.05.2017, поданное Матрикс ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562589, при этом установлено следующее.

Словесный оспариваемый товарный знак «MATRIX» по заявке №2014729705 с приоритетом от 03.09.2014 зарегистрирован 25.01.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №562589 в отношении товаров 07 класса МКТУ, на имя МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ, Германия (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2017, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №562589 и



противопоставленный знак «» по международной регистрации №837565, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесного элемента «MATRIX»;

- следует отметить, что слово «MATRIX» является частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, что еще более усиливает вероятность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте;

- товары 07 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного знака, охватывают широкий ассортимент инструментов, механизмов и машин, применяемых в области сельского хозяйства, строительства и домашней столярной работы;

- данные товары реализуются в специализированных магазинах или специализированных отделах гипермаркетов и предназначены для широкого круга потребителей;

- товары 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к роду (виду) товаров «машины и станки, сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением, аксессуары и детали к ним», применяемых в сельском хозяйстве, садоводстве и строительстве;

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

- по тексту возражения, лицом, его подавшим, подробно проводится сравнительный анализ однородности товаров 07 класса МКТУ;

- 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 в сознании потребителей ложного представлений о принадлежности сравниваемых товаров одному и тому же изготовителю;

- лицом, подавшим возражение, под обозначением «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»;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на решение коллегии палаты по патентным спорам о признании недействительным частично предоставления

правовой охраны товарному знаку  «» по свидетельству №382851, принадлежащему компании МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ (Германия), в котором аналогичные рассматриваемым товары 07 класса МКТУ были признаны однородными;

- лицо, подавшее возражение, не давало своего согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака и считает действия компании МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ (Германия) недобросовестными и вводящими потребителей в заблуждение с целью извлечения материальной и репутационной выгоды.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562589 недействительным в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации рассматриваемых знаков (1);
- информация о продукции правообладателя и лица, подавшего возражение (2);
- сведения об официальных точках продаж продукции лица, подавшего возражение (3);

- копия решения Роспатента, касающегося товарного знака по свидетельству №382851 (4).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- с учетом оригинальности визуальной составляющей противопоставленного знака, а также существенного фонетического различия сравниваемых обозначений можно сделать вывод о том, что потребитель отличит товар одного производителя от товара другого производителя;

- продукция правообладателя товарного знака известна на российском рынке более 15 лет, в отличие от продукции лица, подавшего возражение, размещенной в сети Интернет по состоянию на 2017 год, что не доказывает ее присутствие на российском рынке на дату приоритета оспариваемого знака;

- оспариваемые товары 07 класса МКТУ являются однородными товарам по международной регистрации №837565, а также товарам 08 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака «**matrix**» по свидетельству №240296, имеющего более ранний приоритет, чем приоритет противопоставленного знака, зарегистрированного на имя МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ (Германия);

- товарный знак «**matrix**» по свидетельству №240296 действует в отношении нескольких групп товаров «ручные орудия и инструменты для ремонта и строительства; ручные орудия и инструменты для садоводства; насадки для ручных инструментов»;

- перечень товаров 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации содержит позиции, относящиеся к различным расходникам для ручных инструментов и инструментов для садоводства, которые однородны товарам по ранее зарегистрированному товарному знаку «**matrix**» по свидетельству №240296, принадлежащему правообладателю;

- часть оспариваемых товаров 07 класса МКТУ имеет двойное назначение и в зависимости от их применения они могут быть отнесены как к товарам 07 класса МКТУ, так и к товарам 08 класса МКТУ (например, сверла, коронки, патроны и т.д.);

- почти все товары 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 07 и 08 классов МКТУ, указанным в перечне товарных знаков по свидетельствам №№240296, 382851, принадлежащих правообладателю;

- правообладатель согласен с доводами лица, подавшего возражение, относительно того, что товары 07 класса МКТУ «генераторы переменного тока, генераторы постоянного тока, генераторы аварийного питания, генераторы тока» являются однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленного знака;

- правообладателю принадлежит несколько десятков национальных российских товарных знаков и множество иностранных регистраций;

- в ассортименте компании МАТРИЗЕ Ханделс-ГмбХ, присутствующей на рынке 15 лет, более семи тысяч наименований товаров для строительства, ремонта, ухода за домом и садом;

- целью регистрации оспариваемого товарного знака служит защита своего ассортимента от недобросовестных конкурентов;

- между лицом, подавшим возражение, правообладателем и его лицензиатом ООО «МИР ИНСТРУМЕНТОВ» было заключено трехстороннее соглашение, в котором лицо, подавшее возражение, обязуется не совершать никаких действий, способных помешать регистрации или использованию товарных знаков, содержащих словесный элемент «MATRIX», в отношении конкретного перечня товаров, к которым относятся, в том числе, расходники и съемные насадки для ручных инструментов.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака по свидетельству №562589.

В подтверждение вышеизложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

- соглашение об отчуждении исключительного права на товарные знаки и о совместном существовании (5);

- договоры (6);

- прайс-лист от апреля 2008 г. (7).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.09.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №562589 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки 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 пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

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

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 по свидетельству №562589 представляет собой словесное обозначение «MATRIX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №837565 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «MATRIX» и «buy direct», выполненные 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.

В противопоставленном комбинированном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет в себе словесный элемент «MATRIX», поскольку он легче запоминается и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителей. Слова «buy direct» играют второстепенную роль при восприятии знака, так как выполнены меньшим шрифтом и расположены под словом «MATRIX».

При проведении сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MATRIX». В переводе с английского и немецкого языков слово «MATRIX» означает «матрица» (см. <https://slovari.yandex.ru/>).

Графически сравниваемые знаки имеют некоторые отличия, однако, выполнение словесных элементов заглавными буквами одного алфавита (латинского) позволяет коллегии прийти к выводу о близком сходстве обозначений.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными ввиду фонетического, семантического и графического критериев сходства.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении следующего перечня товаров 07 класса МКТУ «генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы аварийного питания; генераторы тока; степлеры пневматические (инструменты иные, чем с ручным приводом); съёмники для пружин гидравлические (инструменты иные, чем с ручным приводом); нейлеры пневматические (инструменты иные, чем с ручным приводом); насадки съёмные для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки шлифовальные для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки абразивные для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки полировальные для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки сверлящие для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки-удлинители для инструментов иных, чем с ручным приводом;

биты для инструментов иных, чем с ручным приводом; патроны для электрических дрелей; коронки для инструментов иных, чем с ручным приводом; головки торцевые для инструментов иных, чем с ручным приводом; аксессуары для инструментов иных, чем с ручным приводом, включенные в 07 класс; аксессуары для пневматических инструментов, включенные в 07 класс; детали для краскораспылителей пневматических, включенные в 07 класс; пистолеты картушные пневматические (инструменты иные, чем с ручным приводом); переходники-адаптеры для крепления насадок на инструментах иных, чем с ручным приводом; стойки трансмиссионные (подъемные устройства); устройства подъемные; установки подъемные; тельферы (установки подъемные); траверсы (устройства подъемные); домкраты (машины); перекладки опорные для домкратов (детали машин); опоры для домкратов иных, чем ручные домкраты; подкладки для домкратов иных, чем ручные домкраты; гидравлические инструменты, включенные в 07 класс; растяжки гидравлические (инструменты для кузовного ремонта), включенные в 07 класс; цилиндры гидравлические (инструменты для кузовного ремонта), включенные в 07 класс; стапели (установки для кузовного ремонта); тали (подъемные механизмы); приспособления для вывешивания двигателей (подъемные устройства для авторемонтных работ)».

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №837565 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины формата "сделай сам" для сельского хозяйства, сохранения ландшафта и строительных целей, включенные в данный класс, в частности ножницы с аккумуляторным приводом, ножницы садовые, шпалерные бензиновые ножницы садовые, газонокосилки [машины], газонокосилки бензиновые, аэраторы для газона [машины], рыхлители [машины для земляных работ], шредеры садовые, садовые опрыскивающие машины, ножницы для стрижки газонов, в частности, бензиновые ножницы для стрижки газонов; пилы цепные, станки круглопильные, пилы концевые, пилы для резки под углом, ножовочные пилы (машины), ручные циркулярные пилы (машины), пилы многофункциональные, угловые шлифовальные машины, планетарные

шлифовальные машины, ленточные шлифовальные станки, рубанки, плиткорезы, станки камнеобрабатывающие, ударно-вращательные сверлильные машины, сверлильные станки с аккумуляторным приводом, дрели-шуруповёрты с аккумуляторным приводом, молотки бурильные, пылесосы для листвы, пылесосы для сухой и влажной уборки, станки фрезерные, генераторы электрические, насосы; тросовые тали».

Товары 07 класса МКТУ «генераторы переменного тока, генераторы постоянного тока, генераторы аварийного питания, генераторы тока», указанные в оспариваемой регистрации являются однородными товарам 07 класса МКТУ противопоставленного знака, с чем правообладатель выразил свое согласие.

Оспариваемые товары 07 класса МКТУ «степлеры пневматические (инструменты иные, чем с ручным приводом); съёмники для пружин гидравлические (инструменты иные, чем с ручным приводом); нейлеры пневматические (инструменты иные, чем с ручным приводом); пистолеты картушные пневматические (инструменты иные, чем с ручным приводом); гидравлические инструменты, включенные в 07 класс; растяжки гидравлические (инструменты для кузовного ремонта), включенные в 07 класс; цилиндры гидравлические (инструменты для кузовного ремонта), включенные в 07 класс» являются однородными товарам 07 класса МКТУ «пилы многофункциональные, рубанки, плиткорезы, дрели-шуруповёрты, молотки бурильные, ударно-вращательные сверлильные машины» противопоставленного знака, поскольку они объединены родовым понятием «инструменты», имеют одно назначение (могут применяться в строительстве, сельском хозяйстве, садоводстве, «самодеятельных» занятиях, домашней столярной работе), реализуются в одних и тех же специализированных магазинах и отделах супермаркетов, имеют широкий круг потребителей.

Товары 07 класса МКТУ «насадки съёмные для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки шлифовальные для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки абразивные для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки полировальные для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки

сверлящие для инструментов иных, чем с ручным приводом; насадки-удлинители для инструментов иных, чем с ручным приводом; биты для инструментов иных, чем с ручным приводом; патроны для электрических дрелей; коронки для инструментов иных, чем с ручным приводом; головки торцевые для инструментов иных, чем с ручным приводом; аксессуары для инструментов иных, чем с ручным приводом, включенные в 07 класс; аксессуары для пневматических инструментов, включенные в 07 класс; детали для краскораспылителей пневматических, включенные в 07 класс; переходники-адаптеры для крепления насадок на инструментах иных, чем с ручным приводом» оспариваемой регистрации являются частями, деталями и аксессуарами инструментов, указанных в перечне товаров 07 класса МКТУ противопоставленного знака (например, дрели-шуруповерты, молотки бурильные и т.д.), в связи с чем их следует признать однородными, взаимодополняющими товарами и использующимися совместно.

Оспариваемые товары 07 класса МКТУ «стойки трансмиссионные (подъемные устройства); устройства подъемные; установки подъемные; тельферы (установки подъемные); траверсы (устройства подъемные); стапели (установки для кузовного ремонта); тали (подъемные механизмы); приспособления для вывешивания двигателей (подъемные устройства для авторемонтных работ)», «домкраты (машины)», «перекладины опорные для домкратов (детали машин); опоры для домкратов иных, чем ручные домкраты; подкладки для домкратов иных, чем ручные домкраты» и противопоставленные товары 07 класса МКТУ «тросовые тали», представляют собой устройства и механизмы подъемные и части к ним, следовательно, являются однородными, ввиду одинакового функционального назначения и круга потребителей.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №562589 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Ссылка правообладателя на товарный знак «**matrix**» по свидетельству №240296 ни коим образом не может быть соотнесена с оспариваемым обозначением и рассмотрена в рамках настоящего возражения, поскольку правовая охрана по свидетельству №240296 предоставлена в отношении иного товарного знака, а именно словесного обозначения « **ТАУЛЕН** ».

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562589 недействительным частично.