


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 21.02.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690850 от компании ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018714516 с приоритетом от 11.04.2018 зарегистрирован 11.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №690850 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РадиоТех», 117587, Москва, Варшавское шоссе, 125Ж, корп. 7, комн. 21 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №690850 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» обладает исключительным правом на серию товарных знаков «**Гудвин**» по свидетельству №172086 с приоритетом от 04.04.1997, «**Goodwin**» по свидетельству №173369 с приоритетом от 04.04.1997, «**GOODWIN**» по свидетельству №425937 с приоритетом от 29.04.2009, зарегистрированных для товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ;

- предприятие лица, подавшего возражение, основано в Москве в 1997 году для разработки и производства телекоммуникационного оборудования общегражданского и промышленного назначения с использованием радиотехнологии стандарта DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), в настоящее время наиболее перспективными направлениями в работе предприятия являются производство взрывозащищенного телекоммуникационного оборудования для использования на крупных промышленных предприятиях нефтегазовой, угледобывающей и других отраслей, криптозащищенного телекоммуникационного оборудования для государственных нужд и силовых ведомств, а также производство портативной медицинской техники для развития услуг телемедицины, разрабатываются и проходят тестирование проекты по интеграции услуг промышленного Интернета вещей в системы производственной связи;




- с учетом объема правовой охраны оспариваемого товарного знака можно сделать вывод, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель этого товарного знака осуществляют аналогичную деятельность;

- оспариваемый товарный знак имеет потенциальную способность ввести в заблуждение потребителя относительно товара и (или) его изготовителя, а также относительно услуг и (или) лица, их оказывающих;

- доминирующее положение в составе оспариваемого товарного знака занимают неохраноспособные словесные элементы «GoodWAN» (где «Good» - хороший, см. сведения Google Переводчик, Яндекс Переводчик; «WAN» аббревиатура со значением «глобальная вычислительная сеть, региональная сеть»,

см. Л.Г. Суменко «Англо-русский словарь по информационным технологиям, М.: «ГП ЦНИИС, 2003; Интернет-истоники: <https://naseti.com/o-routerah/wan-i-lan.html>, дата доступа: 04.02.2019), <https://www.techopedia.com/definition/5409/wide-area-network-wan>, дата доступа: 04.02.2019), имеющие перевод «хорошая глобальная вычислительная сеть»;

- доминирующие неохраноспособные словесные элементы «GoodWAN» характеризуют товары 09, 38, 42 классов МКТУ, а в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ являются ложными, способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара или производителя товаров (услуг);

- оспариваемый товарный знак  «» сходен до степени смешения с товарными знаками «**Гудвин**» по свидетельству №172086, «**Goodwin**» по свидетельству №173369,  «**GOODWIN**» по свидетельству №425937, поскольку присутствуют очевидные основные и вспомогательные звуковые, смысловые и графические признаки сходства в отношении однородных товаров и услуг, при этом каких-либо разрешений на регистрацию оспариваемого товарного знака ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» его правообладателю не предоставляло;

- ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» заинтересовано в подаче настоящего возражения.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690850 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Сведения Интернет-словарей «Google Переводчик», «Яндекс Переводчик» в отношении перевода слова «Goodwin»;

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)»;

- Сведения интернет - сайта «<http://goodwin.ru>»;

- Сведения Интернет-словарей «Google Переводчик», «Яндекс Переводчик» в отношении перевода слова «Good».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №690850, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя, противопоставленные товарные знаки нельзя признать серией, поскольку они не образованы путем присоединения к сильному элементу различных формантов;


- входящий в состав противопоставленных товарных знаков словесный элемент «GOODWIN» / «ГУДВИН» представляет собой имя собственное, ассоциируется с персонажем из известной детской сказки;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, характеризуются фонетическими и семантическими различиями, что свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения;

- материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак имеет потенциальную возможность ввести потребителя в заблуждение относительно товаров (услуг), или их производителя, поскольку ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» и ООО «РадиоТех» осуществляют деятельность в разных сферах;

- правообладатель не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, что в составе его товарного знака доминируют два словесных элемента «Good» и «WAN», поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением, в состав которого входит сильный графический



элемент «» по свидетельству №690851, к которому примыкают латинские буквы «dWAN», образованная при этом композиция воспринимается в целом как товарный знак с одним словесным элементом «GoodWAN»;


- довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак воспринимается в значении «хорошая глобальная вычислительная сеть»

нивелирует доводы поступившего возражения о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками, поскольку в этом случае сравниваемые товарные знаки вызывают разные смысловые ассоциации;


- вместе с тем, правообладатель отмечает, что само по себе обозначение «GoodWAN» не обладает каким-либо смыслом, а его части «Good» и «WAN» являются многозначными, поэтому для восприятия оспариваемого товарного знака требуются размышление и домысливание;

- в возражении приводятся сведения о товарных знаках, включающих в свой состав слова «Good» и «WAN», при этом указанные знаки, как и оспариваемый

товарный знак, требуют рассуждения и домысливания: «» по свидетельству

№461167, «» по свидетельству №695251, « Firm - 365 » по свидетельству

№523659, «EtherWAN» по свидетельству №418853, «» по

свидетельству №701954, «» по международной регистрации №1433123, «LoRaWAN» по международной регистрации №1434929;

- правообладателю не удалось выявить ни одного источника информации, в котором бы слова «Good» и «WAN» употреблялись бы совместно и имели бы лексическое значение, напрямую характеризующее какой-либо товар или услугу 09, 38, 42 классов МКТУ;

- по отношению к товарам и услугам 16, 35 классов МКТУ обозначение «GoodWAN» никакой ложной или способной ввести потребителя в заблуждение семантики не содержит в силу своей фантазийности.

Таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №690850.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы (копии):

- Сведения Интернет-ресурса <https://dic.academic.ru> по словесному обозначению «Гудвин» / «Goodwin»;
- Запрос ООО «РадиоТех» ведущему научному сотруднику Сектора теоретической семантики ФГБУН Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН;
- Лингвистическое заключение и копия диплома специалиста;
- Сведения с сайта лица, подавшего возражение, о наименовании товаров, копии сертификатов;
- Сведения о товарах правообладателя оспариваемой регистрации;
- Сведения Интернет-ресурса <https://dic.academic.ru> по словесному обозначению «GoodWAN»;
- Сведения Интернет-ресурса <https://dic.academic.ru> и Википедии о словах «Good» и «WAN».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.04.2018) 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество,

количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 №690850 с приоритетом от 11.04.2018 является комбинированным. Исходя из описания,


приведенного в материалах заявки №2018714516, оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает изобразительный и словесный элементы. Изобразительное обозначение выполнено в виде геометрической фигуры, центральный элемент которой представляет собой разомкнутое кольцо с радиальными лучами. На концах лучей расположены разновеликие кольца. Словесный элемент «dWAN» выполнен в латинице (транслитерация [дван]), где буква «d» - строчная, остальные буквы словесного элемента прописные.

Товарный знак зарегистрирован в красном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 42 классов МКТУ.


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.


Из поступившего возражения усматривается, что ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» осуществляет деятельность по производству телекоммуникационного оборудования для использования в промышленных целях, выпускаемого под обозначением «GOODWIN». При этом обозначение «GOODWIN» зарегистрировано на имя ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» в качестве товарного знака («**Гудвин**» по свидетельству №172086, «**Goodwin**» по свидетельству №173369, «**GOODWIN**» по свидетельству №425937).


Наличие у ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» исключительного права на товарные знаки со словесным элементом «ГУДВИН» / «GOODWIN», сходные до степени смешения, по мнению этого лица, с товарным


знаком «» по свидетельству №690850, а также ассоциирование оспариваемого товарного знака с продукцией ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» позволяет признать заинтересованность этого лица в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690850 по основаниям, предусмотренным пунктами 6 (2) и 3 (1) и статьи 1483 Кодекса – нарушение «старшего» права на товарный знак и

способность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

Вместе с тем, в доводах поступившего возражения отмечается, что оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №690850 включает в свой состав словесные элементы «GoodWAN», которые для товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ являются описательными, а для товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ – ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара (услуг) и их изготовителя.

Анализ заявленного обозначения показал, что оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №690850 включает в свой состав изобразительное

обозначение «  », которому была предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака за номером свидетельства №690851, а также словесный элемент «dWAN», выполненный буквами латинского алфавита. Данный элемент отсутствует в лексике какого-либо языка, использующего при написании буквы латинского алфавита. Указанные обстоятельства приводят к выводу о фантазийном характере этого обозначения.

Вместе с тем коллегия приняла во внимание довод возражения о том, что в целом оспариваемый товарный знак «  » может быть воспринят в качестве обозначения, в состав которого входят словесный элемент «GoodWAN». Подобную вероятность не отрицал также и правообладатель оспариваемого товарного знака.


В словарно-справочных источниках информации (см. например онлайн интерне-ресурсы, размещенные на портале <https://dic.academic.ru>) не удалось выявить наличия слова «GoodWAN».

Следует указать, что лицом, подавшим возражение, также не представлено каких-либо доказательств того, что словесный элемент «GoodWAN» в целом используется в качестве какой-либо терминологической единицы, в частности, при оказании услуг в области телекоммуникаций или для продукции с этим


назначением, что обуславливает необходимость применение этого обозначения всеми участниками рынка в сфере производства однородных товаров (услуг). В материалах возражения не приводятся сведения о существовании такого понятия как «хорошая глобальная (вычислительная) сеть» или «хорошая региональная сеть», а также отсутствует информация о том, какими описательными характеристиками по отношению к указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №690850 товарам и услугам 09, 38, 42 классов МКТУ, по мнению лица, подавшего возражение, обладает обозначение «GoodWAN».

Вместе с тем коллегией были выявлены такие лексические единицы английского языка как «Good» и «WAN» / «wan», где «good» - 1. добро, благо; 2. польза; 3. приятный, хороший и т.д.; «wan» - бледный, болезненный; «WAN» - аббревиатура со значением «Wide Area Network», («глобальная / региональная (вычислительная) сеть»), о которых говорится в поступившем возражении.

Даже если принять во внимание смысловое значение элемента «WAN» как «глобальная вычислительная сеть», тем не менее, в составе оспариваемого

товарного знака «  » он воспринимается не сам по себе, а в составе композиции, вызывает лишь ассоциации с товарами и услугами в области интернет-связи.

При этом следует констатировать, что на товарах, связанных с обеспечением соединения с Интернетом, например, на некоторых моделях роутеров, используется

именно аббревиатура «WAN», а не словесно-графическая композиция «  », смысловое значение которой требует рассуждения и домысливания и которое в целом воспринимается в качестве средства индивидуализации.


Также представляется справедливым довод правообладателя о том, что имеются примеры регистраций товарных знаков, где элемент «WAN», находясь в составе композиции из иных словесных или изобразительных элементов, а не в независимом положении, не исключен из правовой охраны: « **EtherWAN** » по

свидетельству №418853, «  » по свидетельству №701954, «  »

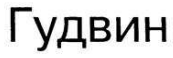
по международной регистрации №1433123, «LoRaWAN» по международной регистрации №1434929.

Все вышеуказанное свидетельствует о бездоказательности утверждений лица, подавшего возражение, об описательном характере словесного элемента «GoodWAN» в составе оспариваемого товарного знака и, как следствие, об отсутствии нарушений положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса при предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690850.

Учитывая фантазийное восприятие обозначения «GoodWAN», не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного

знака «  » вызывать не соответствующие действительности представления о товарах и услугах 16, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №690850, согласно требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Иного материалами дела не доказано.

Также не представляется возможным усмотреть из материалов возражения, каким образом товарный знак, включающий в свой состав якобы описательный элемент «GoodWAN» в семантическом значении «хорошая глобальная (вычислительная) сеть» способен препятствовать осуществлению ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» деятельности под товарными знаками «ГУДВИН» / «GOODWIN», которые, как указано в возражении, являются фантазийными. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии наличия заинтересованности ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» при оспаривании предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака по абсолютным основаниям, предусмотренным пунктами 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №690850 ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)» указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляются принадлежащие этому лицу товарные знаки «  » по

свидетельству №172086, « **Goodwin** » по свидетельству №173369, « **GOODWIN** » по свидетельству №425937.

Противопоставленный товарный знак « **Гудвин** » по свидетельству №172086 с приоритетом от 04.04.1997 (срок действия регистрации продлен до 04.04.2027) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак « **Goodwin** » по свидетельству №173369 с приоритетом от 04.04.1997 (срок действия регистрации продлен до 04.04.2027) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак « **GOODWIN** » по свидетельству №425937 с приоритетом от 29.04.2009 (срок действия регистрации продлен до 29.04.2029) является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета словесный элемент «GOODWIN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.



Обращение к перечням оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показало следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 42 классов МКТУ.


В свою очередь правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №172086, №173369, №425937 предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.


Перечни оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №172086, №173369, №425937 включают как идентичные позиции по товарам и услугам 09, 35, 38, 42 класса МКТУ, так и однородные, что правообладателем не оспаривается.



Вместе с тем сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака



«  » и противопоставленных товарных знаков « Гудвин » по свидетельству №172086, « Goodwin » по свидетельству №173369, «  » по свидетельству №425937 показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №690850 выполнен с использованием оригинальной графической проработки. Так, в состав

оспариваемого товарного знака включен изобразительный элемент «  », которому была предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака за номером свидетельства №690851. При этом, как указывалось выше, восприятие оспариваемого товарного знака не является однозначным. Так, товарный знак может быть воспринят как комбинация изобразительного элемента и фантазийного слова «dWAN», так и как выполненное в оригинальной манере обозначение «GoodWAN», вызывающее через ассоциации представление о чем-то положительным, хорошем в области деятельности, связанной интернет-связью. Вместе с тем, обозначение «GoodWAN» в целом является изобретенным и какой-то определенной семантики не имеет.

Что касается противопоставленных товарных знаков « Гудвин » по свидетельству №172086, « Goodwin » по свидетельству №173369, «  » по свидетельству №425937, то они включают в свой состав имя собственное «Goodwin» / «Гудвин», являющееся фамилией иностранного происхождения, на что справедливо обращается внимание в отзыве правообладателя.

В этой связи следует констатировать, что сравниваемые товарные знаки «  », « Гудвин », « Goodwin », «  » воспринимаются по-разному в смысловом отношении.



В силу оригинальной графической проработки сравниваемых обозначений «  » и «  » они производят разное общее зрительное впечатление,

не ассоциируются друг с другом в целом. Что касается противопоставлений «Гудвин», «Goodwin», то они выполнены в стандартном шрифтовом исполнении без оригинальных графических элементов, влияющих на их запоминание потребителем, в связи с чем графический критерий сходства при сопоставлении этих обозначений с оспариваемым товарным знаком решающей роли не играет.

В части фонетического критерия сходства следует отметить, что в случае восприятия оспариваемого товарного знака в качестве комбинации из изобразительного и словесного элемента «dWAN», обозначение «dWAN» будет отличаться от противопоставлений со словесными элементами «Goodwin» / «Гудвин» по большинству признаков звукового сходства.



В том же случае, если потребитель усмотрит наличие в составе оспариваемого товарного знака слова «GoodWAN», это обозначение и указанные противопоставления, несмотря на совпадение входящего в их состав ряда букв, звуков, тем не менее, характеризуются фонетическими отличиями, которые обусловлены разницей произношения конечных частей, в которых гласные [А] и [И] / [И] не являются парными и отчетливо произносятся.

Указанные звуковые отличия, равно как вышеуказанная разница в графике и семантике, оказывают влияние на восприятие сравниваемых товарных знаков потребителем как не сходных друг с другом в целом.


Таким образом, сопоставляемые товарные знаки «oodWAN», «Гудвин», «Goodwin», «», предназначенные для сопровождения однородных товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ, в силу приведенных выше смысловых, визуальных и фонетических отличий не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, эти товарные знаки не могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного источника и тем самым смешаны в гражданском обороте. В этой связи оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №690850 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в данном случае не имеется.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица под таким же (или сходным) обозначением, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности спорного обозначения этому лицу.

Как было установлено выше, оспариваемый товарный знак «  » и принадлежащие лицу, подавшему возражение, товарные знаки « Гудвин », « Goodwin », «  » не являются сходными до степени смешения, а, следовательно, эти обозначения не могут ассоциироваться друг с другом в гражданском обороте при сопровождении однородных товаров (услуг). В этой связи нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак вызывает не соответствующие действительности представления о его правообладателе.

Следует констатировать, что лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного документа, свидетельствовавшего бы о том, что оспариваемый товарный

знак «  » ассоциируется в сознании потребителя с продукцией и деятельностью ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН (ГУДВИН ЕВРОПА)».

В связи с изложенным оснований, позволяющих прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №690850 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 42 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не имеется.

С учетом изложенных обстоятельств в совокупности коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №690850 не подпадает под приведенные в поступившем возражении основания для оспаривания

правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, основанные на требованиях пунктов 1 (3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, нет оснований для его удовлетворения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №690850.