


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.06.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственным предприятием «Рогнеда», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 530991, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013730800 с приоритетом от 06.09.2013 зарегистрирован 23.12.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №530991 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 08, 17, 19 и услуг 35, 37 и 40 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный



знак «» является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение фигуры «рабочего» в строительной каске на голове и строительными инструментами в обеих руках. Голова рабочего развернута на $\frac{3}{4}$ влево, а ногами рабочего является буква «М». Словесная часть обозначения «GOOD MASTER» выполнена оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две

строки. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, черного, желтого и зеленого цветов.

В возражении, поступившем 10.06.2015, в федеральной орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 530991 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «WOODMASTER» по свидетельству №390375 с приоритетом от 28.01.2008, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 01, 02, 05, 17 и 19 классов МКТУ;
- фонетическое сходство рассматриваемых обозначений определяется наличием совпадения большинства звуков;
- сравниваемые обозначения имеют одинаковую семантически значимую часть «MASTER», тогда как первая часть является уточняющей (лесной, хороший, умелый и др.);
- в связи с известностью товаров, маркированных знаком «WOODMASTER», в России существует возможность смешения оспариваемого обозначения со знаком, лица, подавшего возражение, что может нанести ущерб не только репутации фирмы, но и потребителю;
- на момент регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №530991, товарный знак «WOODMASTER», принадлежащий лицу, подавшему возражение, был широко известен на территории Российской Федерации. Наружная реклама располагалась, практически на всех магистралях;
- в силу широкого использования товарный знак «WOODMASTER» приобрел высокую различительную способность;
- товары 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ указанные в перечне оспариваемого свидетельства и товары 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку относятся к химическим продуктам и красящим и защитным средствам;
- товары лица, подавшего возражение, и товары правообладателя находятся на одних и тех же полках;

- правообладатель оспариваемого товарного знака ООО «Экспертэкология», который зарегистрировал товарный знак является прямым конкурентом ООО «НПП «Рогнеда» на рынке строительных материалов.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку о свидетельству №530991 в отношении всех товаров 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Устав ООО «НПП «Рогнеда».
2. Распечатка из базы банных ФГБУ ФИПС регистраций №№ 390375, 530991. 402712.
3. Постановление ВАС РФ № 2979/06.
4. Постановление ВАС № 3691/06.
5. Фотографии рекламы, договоры на рекламу.
6. Отчет о проведении социологического опроса.
7. Фотографии товаров, записи покупателей.
8. Решение СИП по делу № СИП-1/2014.
9. Протоколы испытаний.
10. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам.
11. Выставочные документы.
12. Информация о продажах.
13. Распечатка из сети Интернет.
14. Протокол осмотра сайта.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в рамках проведения экспертизы Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности было признано несходство обозначений «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» и «WOODMASTER»;
- сравниваемые обозначения не являются фонетически сходными, поскольку имеют различия в «сильных» фонетических частях – первых словах;
- оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает в себя как словесные элементы, так и изобразительный элемент в виде рабочего;

- правообладатель является владельцем товарного знака



по свидетельству №407559, который является частью оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак имеет семантику отличную от противопоставленного товарного знака, поскольку слово «GOOD» в сочетании со словом «MASTER» имеет более широкий спектр восприятия, вызывая ассоциативные связи с выражением: хороший мастер – хорош во всем, тогда как понятие «WOODMASTER» носит более ограниченный характер, вызывая ассоциации с деревянных дел мастером;

- существует 46 товарных знаков со словесным элементом «MASTER» («МАСТЕР»), зарегистрированных в отношении однородных товаров 01, 02, 05 классов МКТУ для различных юридических лиц;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы не свидетельствуют о приобретении противопоставленным товарным знаком широкой известности;

- представленные фотографии наружной рекламы с изображением противопоставленного товарного знака «WOODMASTER» не содержат даты, и не позволяют соотнести их с периодом времени, когда проходила рекламная компания;

- показатели объема продаж продукции лица, подавшего возражение, также не подтверждают приобретения известности;

- само по себе оспариваемое обозначение не несет какой - либо информации о товаре или месте его происхождения, тем более информации, не соответствующей действительности, в связи с чем оно не может ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- ООО «Экспертэкология» было создано в 2005 году. Вместе с компаниями ООО «Неохим» и ООО «Гудмастер» входит в группу компаний «НЕОМИД»;

- в соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 18.07.2006 по делу №

2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу;

- при исследовании вопроса о введении в заблуждение, следует оценивать сравниваемые обозначения с точки зрения потребителя, то есть обозначения, которые они видят на упаковке товара. Лицо, подавшее возражение, использует на упаковке



своей продукции комбинированное обозначение

, а



правообладатель

использует свой

зарегистрированный товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, хорошо проинформировано о деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака, о его устойчивом положении на рынке;

- действия лица, подавшего возражение, содержат признаки злоупотребления правом и направлены на монополизацию рынка. Лицо, подавшее возражение, подало заявку

GOODMASTER
ГУДМАСТЕР

№2015715735 на регистрацию товарного знака

на

свое имя, что можно оценить как недобросовестная конкуренция;

- ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ» просит принять во внимание тот факт, что в рамках исследования представленных доказательств по делу № А56-52161/2015 от 07.12.2015, Арбитражный суд г.Санкт – Петербурга и Ленинградской области пришел к выводу что отсутствует сходство между товарным знаком по свидетельству №530991 и товарным знаком по свидетельству №390375;

- также ООО «Экспертэкология» просит учесть тот факт, что на основании Решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП – 641/2015 от 26.01.2016 действие товарного знака «WOODMASTER» досрочно прекращено в связи с неиспользованием в отношении части товаров 01, 02, 05, 17 и 19 классов МКТУ.

К отзыву были приложены следующие материалы:

15 Распечатки из сети Интернет.

16. Копии договоров.

17.Копию отчета о проведении исследований на определение идентичности фонетического восприятия обозначений «WOODMASTER» и «GOODMASTER/ГУДМАСТЕР».

18. Сведения о результатах поиска в информационно-поисковой системе товарных знаков ФИПС товарных знаков, содержащих словесный элемент «MASTER».

19. Копия отзыва Роспатента на заявление ЗАО «НПП «Рогнеда» по делу СИП-1/2014.

20. Выписка из ЕГРЮЛ.

21. Материалы, подтверждающие приобретение различительной способности.

22. Копии решения Арбитражного суда города Санкт Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-52161/2015.

23. Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-641/2015 от 26.01.2016.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета (06.09.2013) товарного знака по свидетельству №530991 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №530991 является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения «рабочего» в строительной каске на голове и строительными инструментами в обеих руках. Голова рабочего развернута на $\frac{3}{4}$ влево, а ногами рабочего является буква «М». Словесная часть обозначения «GOOD MASTER» выполнена оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, черного, желтого и зеленого цветов.

Противопоставленный товарный знак «WOODMASTER» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 05, 09, 16, 17, 19 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по свидетельству №390375 свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом.

С точки зрения фонетического фактора сходства, оспариваемый товарный знак состоит из двух слов «GOOD» и «MASTER», а противопоставленный выполнен слитно, однако, в нем четко прочитывается также два слова «WOOD» и «MASTER», сравниваемые обозначения отличаются четко произносимой первой буквой «G» (Г)/ «W».

Коллегия отмечает, что при оценке сходства обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого сходным элементом в обозначениях. При этом следует учитывать, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

Так, коллегией принято во внимание, что оспариваемый товарный знак представляет собой художественную композицию, в которой необходимо учитывать

фактор визуального восприятия изобразительных элементов. В оспариваемом товарном знаке присутствует оригинальное изображение рабочего в каске со строительным инструментом в руках. Оспариваемый товарный знак выполнен в цвете, является ярким и запоминающимся, а противопоставленный товарный знак является словесным.

Таким образом, сопоставляемые обозначения в целом воспринимаются по-разному, что обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом.

Однако, основным критерием определяющим отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков является семантический критерий.

Так, словесные элементы «GOOD MASTER» оспариваемого товарного знака имеют лексическое значение:

- «GOOD» - хороший, неиспорченный, свежий, достойный, добропорядочный, добродетельный, милый, любезный
- «MASTER» - хозяин, владелец; господин; специалист, (см. Интернет, Яндекс, словари).

С учетом приведенных значений словесных элементов, в целом обозначение «GOOD MASTER» может быть воспринято в значении «хороший специалист», «добропорядочный хозяин», «любезный господин» и т.д.

Словесный элемент «WOODMASTER» противопоставленного товарного знака представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «WOOD» - лес, дерево, древесина; лесной, деревянный, древесный;
- «MASTER» - хозяин, владелец; господин; специалист, (см. Интернет, Яндекс, словари).

Таким образом, словесный элемент «WOODMASTER» противопоставленного товарного знака может быть воспринят в значениях: «лесной хозяин», «специалист по древесине» и т.д.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что сравниваемые словесные элементы «GOOD MASTER» и «WOODMASTER» не являются сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не

ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Кроме того, необходимо указать, что наличие части «MASTER» в сравниваемых обозначениях не может служить основанием для признания знаков сходными, так как является слабой частью, поскольку существует 46 товарных знаков со словесным элементом «MASTER» («Мастер»), зарегистрированных в отношении товаров 01, 02, 05 классов МКТУ.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака позволяет коллегии не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Прежде всего, следует отметить, что понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения. Заблуждаться означает прийти к ошибочному суждению. Суждение, в свою очередь, возможно лишь на основе предшествующего опыта, различного у разных людей. Следовательно, возможность введения в заблуждение зависит от совокупности предшествующих знаний и, таким образом, носит явно субъективный характер.

Способность введения в заблуждение может быть подтверждена только самим рынком.

Из материалов, представленных в качестве доказательства введения потребителей в заблуждение не усматривается, что на рынке строительных материалов реально сложилась ситуация, когда потребитель, приобретая товар, маркированный



обозначением «
» полагает, что данный товар и товар, маркированный обозначением «WOODMASTER» имеют одно происхождение.

Представленный отчет [6] о проведении исследования об определении идентичности фонетического восприятия обозначений «WOODMASTER» и «GOODMASTER», касается иных товарных знаков и не отражает действительности восприятия респондентами оспариваемого товарного знака и противопоставленного.

Представленные фотографии [7], касающиеся рекламной компании лица, подавшего возражение, протоколы испытаний [9] относятся к сертификационным данным товаров, производимых компанией лица, подавшего возражение.

Что касается копий записей [7], сделанных в книге отзывов и предложений, то они не могут свидетельствовать о введении потребителей в заблуждение, поскольку они сделаны безотносительно товара, а также нарушен ряд требований, предъявляемых к заполнению книг жалоб, в соответствии с «Инструкцией о книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания», утвержденных Приказом Минторга СССР от 23.07.1973 №139. В частности не указаны фамилия, имя, отчество и адрес заявителя.

Довод лица, подавшего возражение, о широкой известности обозначения «WOODMASTER» указанный в качестве доказательства введения потребителя в заблуждение, несостоятелен, поскольку, компания правообладателя также широко представлена на рынке строительных материалов, участвует в специализированных выставках и имеет награды и хорошо известна российскому потребителю.

Резюмируя вышеизложенное, материалами дела не доказано, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №530991, признанный не сходным с противопоставленный товарным знаком по свидетельству №390375, способен вести потребителя в заблуждение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать не убедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №530991.