

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее 03.07.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «НПП «РОГНЕДА», Московская область, г. Старая Купавна (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 530991, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный 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 (далее - Госреестр) за № 530991 на имя ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 08, 17, 19, услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «белый, черный, желтый, зеленый». Срок действия регистрации – до 06.09.2023.



Оспариваемый товарный знак

является комбинированным и

представляет собой стилизованное изображение фигуры «рабочего» в строительной

каске на голове и строительными инструментами в обеих руках. Словесная часть обозначения «GOOD MASTER» выполнена оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

В поступившем 03.07.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 530991 требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком

WOODMASTER по свидетельству № 390375 (приоритет от 28.01.2008), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 01, 02, 05, 17 и 19 классов МКТУ;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается сведениями о его деятельности из устава, «старшим» правом на противопоставленный товарный знак

WOODMASTER по свидетельству № 390375 (приоритет от 28.01.2008), а также его широкой известностью на территории Российской Федерации на момент регистрации (04.03.2010) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 530991. Так, например, наружная реклама заявителя располагалась, практически, на всех крупных магистралях Российской Федерации, заявитель является активным участником международных строительных выставок, где он с 2009 года использует товарный знак «WOODMASTER» по свидетельству № 390375, а также широко осуществлялись поставки на территории Российской Федерации товаров (пропитки - Антижук, Биосепт, Биосепт-Ультра, Иней, Корд, КСД, Фенилакс);

- в соответствии с Постановлением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 «следует признать, что 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 предприятию»;

- на момент регистрации оспариваемого товарного знака, его правообладатель, будучи торговой организацией, имеющей дилерскую сеть по всей Российской Федерации, а также странам СНГ, не мог не знать о существовании сходного до

степени смешения противопоставленного товарного знака «WOODMASTER» и его популярности среди потребителей товаров для строительства;

- путем простой замены одной буквы (первой) «W» на «G» и включения изобразительного элемента получено обозначение, словесный элемент которого сходен до степени смешения с широко популярным среди потребителей товарным знаком для товаров, однородных товарам лица, подавшего возражение, производимым и поставляемым на рынок в течение двадцати лет. В результате чего, у потребителя вполне может создаться впечатление о серии товарных знаков, принадлежащих одному и тому же производителю;

- звучание словесного элемента «Good Master» является сходным по звучанию с элементом «WOODMASTER». При этом имеет место наличие близких и совпадающих звуков и звукосочетаний, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близость состава гласных и согласных, одинаковое число слогов в обозначении, совпадение местоположения ударения. Совпадает большая часть сравниваемых обозначений «-OODMASTER». Фонетическое сходство также подтверждается результатами опроса, проведенного компанией «Современные технологии для удобных решений»;

- сравниваемые словесные элементы имеют визуальное сходство, которое обусловлено выполнением букв печатным шрифтом латинского алфавита, совпадением расположения букв по отношению друг к другу. Графические отличия в цвете словесных элементов носят второстепенный характер для индивидуализирующей функции товарных знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами;

- отсутствие сведений о значении словесного элемента «WOODMASTER» не позволяет сравнить оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 390375 по семантическому критерию сходства словесных обозначений;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 является результатом



объединения изобразительного товарного знака

по свидетельству

№ 407559 (приоритет от 29.07.2009) и словесного элемента «GOOD MASTER», сходного до степени смешения с известным словесным товарным знаком «WOODMASTER» по свидетельству № 390375, вследствие замены первой буквы «W» на «G» с сохранением остального звукового ряда;

- товары 01, 02 , 17 и 19 классов МКТУ указанные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству № 530991 и товары 01, 02, 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 390375, являются однородными, близкими к идентичности, что создает возможность смешения их потребителями. Указанные товары относятся к химическим продуктам, красящим и защитным средствам от разрушения и коррозии, а также к неметаллическим строительным материалам, неметаллическим жестким трубам для строительных целей, асфальту, смолам и битумам и являются идентичными или соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей и условия сбыта, что позволяет признать их однородными. Такие товары 05 класса МКТУ как «бактерициды, биоциды, препараты для стерилизации почвы, свечи курительные, средства антисептические, среды питательные для культур бактерий» также являются однородными, поскольку они или совпадают, или соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей и условия сбыта;

- в случае маркировки однородных товаров, существует угроза создания в сознании потребителя представления о принадлежности приведенных в их перечнях товаров одному лицу, что не соответствует действительности.

- лицо, подавшее возражение, также ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам № СИП-1/2014 от 22.05.2014. В результате повторного рассмотрения возражения, поступившего 09.09.2014, коллегией регистрации товарного знака «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» по свидетельству № 402712 была признана недействительной в отношении всех товаров 01, 02, части товаров 05 класса

МКТУ. При этом оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 зарегистрирован в отношении аналогичных товаров 01, 02 и 05 классов МКТУ, а словесный элемент «GOODMASTER», признанный судом сходным до степени смешения с товарным знаком «WOODMASTER» по свидетельству № 390375, входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству № 530991 в качестве доминирующего словесного элемента;

- лицо, подавшее возражение, является непосредственным производителем товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «WOODMASTER» по свидетельству № 390375, и которым товары маркируются. ООО «Экспертэкология» является торгующей организацией и не является производителем;
- правообладатель оспариваемого товарного знака ООО «Экспертэкология», является прямым конкурентом лица, подавшего возражение, на рынке строительных материалов;
- действия правообладателя противоречат положениям статьи 10 Кодекса и статьи 10-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, в соответствии с которой подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

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

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие копии документов:

- устав ООО «НТП «Рогнеда» - [1];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении лица, подавшего возражение - [2];
- распечатка из базы банных ФГБУ ФИПС регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 390375, 530991, 402712, 607799, 407559 - [3];
- постановление ВАС РФ № 2979/06 от 18.07.2006 - [4];
- постановление ВАС № 3691/06 от 18.07.2006 - [5];

- фотографии рекламы, документы на рекламу, в том числе договор оказания услуг № 479 от 18.06.2009 - [6];
- отчет о проведении исследования «Определение идентичности фонетического восприятия стимулов «WOODMASTER, GOODMASTER/ГУДМАСТЕР», Москва, 2014 - [7];
- фотографии товаров - [8];
- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1/2014, ходатайство о приобщении дополнительных документов по делу № СИП-1/2014 - [9];
- заключение коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 402712 - [10];
- выставочные документы - [11];
- протокол осмотра сайта - [12].

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

- 03.04.2016 Роспатентом было принято решение об отказе в удовлетворении аналогичного возражения, поданного лицом, подавшим возражение, против регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 530991;
- решением Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу № СИП-641/2015 прекращена правовая охрана товарного знака **WOODMASTER** по свидетельству № 390375 в отношении большей части перечня товаров 01, 02, 05, 17, 19 классов МКТУ;
- решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.03.2017 по делу № А56-52161/2015 и Постановлением Тринадцатого Арбитражного Апелляционного Суда г. Санкт-Петербурга от 04.07.2017 по апелляционной жалобе ООО «НПП Рогнеда» на вышеуказанное решение Арбитражного суда подтверждено несходство сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №№ 530991 и 390375;
- вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего восприятия), а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений, закрепленной статьей 10 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 представляет собой комбинированное обозначение, словесные и изобразительные элементы которого композиционно и колористически связаны друг с другом;
- оспариваемый товарный знак входит в серию товарных знаков правообладателя,

GOODMASTER

куда также входят: товарный знак **ГУДМАСТЕР** по свидетельству № 402712



(приоритет от 28.04.2009), товарный знак

по свидетельству



№ 407559 (приоритет от 29.07.2009),

по свидетельству

GOOD MASTER
ГУД МАСТЕР

№ 556554 (приоритет от 15.08.2014),

по свидетельству

MASTERGOOD
МАСТЕРГУД

№ 606392 (приоритет от 17.02.2016),

по свидетельству

MASTER GOOD
МАСТЕР ГУД

№ 620310 (приоритет от 29.10.2015),

по свидетельству

№ 609580 (приоритет от 17.02.2016);

- фонетические различия сравниваемых словесных элементов «GOOD MASTER» оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака «WOODMASTER» обусловлены: различием «сильных» фонетических частей словесных обозначений, поскольку сравниваемые элементы отличаются начальными звуками «G» (г) – «W» (в), различным количеством словесных элементов и наличием фонетической паузы в обозначении «GOOD MASTER» и отсутствие таковой в другом - «WOODMASTER», а также различным ударением (два слова – два ударения, одно слово – одно ударение);

- представленное исследование [7] носит заказной характер, при этом отсутствует возможность проверки достоверности результатов опроса респондентов и объективности выводов;
- при сравнении оспариваемого товарного знака по свидетельству № 530991 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 390375 по графическому критерию сходства выявлено, что сравниваемые обозначения имеют разное зрительное впечатление, разный шрифт, различия в расположении букв, несовпадающий цвет;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 имеет семантику отличную от противопоставленного товарного знака по свидетельству № 390375, поскольку слово «GOOD» в сочетании со словом «MASTER» имеет перевод на русский язык «хороший мастер», тогда как понятие «WOODMASTER» вызывает ассоциации, связанные с лесом и изделиями из дерева;
- существует 46 товарных знаков со словесным элементом «MASTER» («МАСТЕР»), зарегистрированных в отношении однородных товаров 01, 02, 05 классов МКТУ на имя различных юридических лиц;
- вывод суда о сходстве сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №№ 402712 и 390375 базировался на мнении суда, что анализ смыслового сходства провести невозможно в силу того, что спорный товарный знак не несет смысловой нагрузки;
- имеющиеся в материалах дела документы не свидетельствуют о приобретении противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 390375 широкой известности;
- отсутствие широкой известности товарного знака по свидетельству № 390375 подтверждает и факт его неиспользования в отношении части товаров 01, 02, 05, 17, 19 классов МКТУ;
- сам по себе оспариваемый товарный знак не несет какой - либо информации о товаре или месте его происхождения, тем более информации, не соответствующей действительности, в связи с чем, он не может ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. При исследовании вопроса введения в заблуждение следует оценивать сравниваемые обозначения с точки зрения

потребителя, то есть те обозначения, которые он видит на упаковках. С учетом примеров использования сравниваемых товарных знаков у потребителя не может возникнуть заблуждения относительно производителя товаров в связи с их несходством, различным оформлением упаковок товаров и т.д.;

- на дату приоритета товарного знака «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» по свидетельству № 402712 правообладатель уже занимал устойчивую позицию на рынке строительных материалов;
- товарный знак «WOODMASTER» используется лицом, подавшим возражение, для продукции, предназначенной для древесины, в то время как линейка продукции правообладателя намного шире;
- утверждение о недобросовестной конкуренции не соответствует действительности и противоречит презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений;
- лицо, подавшее возражение, информировано о деятельности правообладателя, объемах реализации и линейке его продукции;
- оспариваемый товарный знак широко рекламировался и длительно использовался, приобретая в силу этого дополнительную различительную способность;
- ООО «Экспертэкология» было создано в 2005 году. Вместе с компаниями ООО «Неохим» и ООО «Гудмастер» входит в группу компаний «НЕОМИД»;
- действия лица, подавшего возражение, содержат признаки злоупотребления правом и направлены на монополизацию рынка. Так, например, лицо, подавшее возражение,

подало заявку № 2015715735 на регистрацию товарного знака на свое имя, что можно оценить как недобросовестная конкуренция;

GOODMASTER
ГУДМАСТЕР

- словосочетания «GOODMASTER», «Good Master» представляют собой оригинальные обозначения, разработанные и длительное время используемые в качестве бренд-наименований выпускаемой продукции. Правообладателем представлены документы, подтверждающие длительное использование оспариваемого товарного знака, в том числе фотографии, рекламная продукция, публикации в СМИ, сведения о затратах на рекламу, материалы с выставок и т.д.;

- лицо, подавшее возражение, продолжает действия по захвату товарного знака «Good Master», авторские права на который принадлежат правообладателю
- правообладатель просит принять во внимание решение Арбитражного суда г. Санкт- Петербурга Ленинградской области от 03.04.2017 по делу № А56-



52161/2015, в соответствии с которым обозначения и «WOODMASTER» были признаны несходными в силу наличия большого количества различий.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- распечатки сведений в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 530991, 402712, 407559, 556554, 606392, 620310, 609580 - [13];
- копия договора № 37/2014 от 23.04.2014 между ЗАО НПП «Рогнеда» и ООО «Совет» на оказание услуг по проведению исследования - [14];
- копия ходатайства лица, подавшего возражение, в Суд по интеллектуальным правам о приобщении в качестве дополнительных материалов договора № 37/2014 - [15];
- копии страниц 1, 2, 35 «Отчета о проведении исследований. Определение идентичности фонетического восприятия стимулов «WOODMASTER, ГУДМАСТЕР, GOODMASTER» - [16];
- копия постановления ВАС РФ от 25.03.2008 г № 16747/07 - [17];
- сведения о результатах поиска товарных знаков, содержащих словесные элементы «Master» («Мастер») - [18];
- копия решения палаты по патентным спорам от 09.10.2013 - [19];
- копия отзыва Роспатента на заявление ЗАО НПП «Рогнеда» по делу № СИП-1/2014 - [20];
- копия кассационной жалобы Роспатента на решение суда по делу № СИП-1/2014 - [21];
- копия заключения палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения от 10.06.2015 - [22];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 по делу № СИП-1/2014 - [23];
- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу № СИП-641/2015 от 01.02.2016 - [24];
- копия постановления Президиума ВАС от 10.06.2015 по делу № СИП-951/2014 - [25];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Экспертэкология» - [26];
- материалы, подтверждающие приобретенную различительную способность оспариваемого товарного знака (справка о вхождении в группу компаний «НЕОМИД», справки о территории реализации продукции, финансовых расходах, пояснительная записка, фотографии рекламно-информационных материалов, фотографии оформления сайтов, фотографии тары продукции, стендов на выставках, копии сертификатов, копии финансовых документов и т.д.) - [27];
- распечатка буклета с сайта <http://www.rognedu.ru/> с продукцией лица, подавшего возражение - [28];
- распечатка сведений с сайта ФИПС о заявке № 2015715735 - [29];
- копии судебных актов, постановлений по делу № А56-52161/2015 - [30];
- копия постановления № 78-00-03-0138 о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 15.11.2015 - [31].

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2017, и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

На заседании коллегии от представителя лица, подавшего возражения, к материалам дела были приобщены письменные пояснения на отзыв правообладателя.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 31.10.2017 о частичном удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2017, и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 530991 недействительным в части товаров 01, 02, 05, 17, 19 классов МКТУ.

Не согласившись с этим решением, правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2018 по делу № СИП-57/2018 было признано недействительным решение Роспатента от 31.10.2017 об удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2017, и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 530991 частично недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Кассационной инстанцией решение суда первой инстанции оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 03.07.2017, поданное ООО «НПП «РОГНЕДА».

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2018 возражение, поступившее 03.07.2017, было рассмотрено повторно.

От правообладателя 23.10.2018 поступили дополнительные пояснения по мотивам возражения, основные доводы которых сведены к следующему:

- при рассмотрении возражения необходимо учесть выводы судебных инстанций (дела № СИП-57/2018; А56-52161/2015);
- существенное значение имеет значимость изобразительных элементов при восприятии оспариваемого товарного знака;
- наличие серии товарных знаков правообладателя, снижающих угрозу смешения сравниваемых товарных знаков;
- наличие решения об отказе в удовлетворении возражения аналогичного возражения, поступившего в 2015 году;
- наличие имеющих законную силу судебных актов по делу № А56-52161/2015, в которых осуществлялось сравнение оспариваемого товарного знака и словесного товарного знака по свидетельству № 390375;
- оспариваемому товарному знаку присущи ярко выраженные изобразительные элементы, занимающие доминирующее пространственное расположение, а также оригинальное графическое исполнение словесного элемента «Good Master»;
- выводы суда по делу № СИП-1/2014 не могут быть положены в основу сравнения сопоставляемых товарных знаков по свидетельствам № 390375, 530991, поскольку по

указанному делу оценивались иные обстоятельства: сравнению подлежали словесные товарные знаки «Good Master» и «WOODMASTER».

В подтверждение своих доводов правообладателем представлена копия Определения Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу № СИП-57/2018.

Также на заседании коллегии, от представителей правообладателя к материалам дела были приобщены электронная переписка, а также Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу № СИП-57/2018 кассационной инстанции.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 03.07.2017, коллегия установила следующее.

Заинтересованность лица, подавшего возражение в его подаче, судебными инстанциями, а также правообладателем не отрицается (пункт 2 статьи 1513 Кодекса).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 03.07.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.09.2013) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает 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 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил 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 пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 с приоритетом от 06.09.2013 представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент «Good Master» которого выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 03, 05, 08, 17, 19, услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: белый, черный, желтый, зеленый.

Как следует из представленных судебных актов решение Роспатента в части соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не обжаловалось. Решение Роспатента было признано Судом по интеллектуальным правам как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Лицами, участвующими в деле, не оспаривалась однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 530991 и противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 390375.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 530991 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 является комбинированным. Словесный элемент «Good Master» состоит из двух слов, выполненных оригинальным объемным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчные. Слева от словесного элемента «Good Master» выполнен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения строителя со шпателем и валиком в руках.

Противопоставленный в возражении товарный знак по
свидетельству № 390375 с приоритетом от 28.01.2008 (срок действия
исключительного права на товарный знак продлен до 28.01.2028) представляет собой
словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами
латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака (2) действует на территории
Российской Федерации в отношении товаров 01, 02, 05, 09, 16, 17, 19 классов МКТУ,
указанных в перечне регистрации.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 390375 с приоритетом от
28.01.2008 была досрочно прекращена в отношении части товаров 01, 02, 05, 17, 19
классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от
01.02.2016 по делу № СИП-641/2015.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 530991 с точки
зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал
следующее.

Как известно, изобразительный элемент комбинированного обозначения может
играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным
элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном
обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его
размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.
Графическое сходство может усилить сходство обозначений или, наоборот, ослабить
его. При выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее
впечатление, которое производят эти обозначения (товарные знаки), включая
неохраняемые элементы, в целом на среднего потребителя соответствующих товаров
или услуг. Формирование общего впечатления может происходить под воздействием
любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или
графических элементов, их композиционного и цветографического решения и т.д.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесного
элемента «Good Master» оспариваемого товарного знака и противопоставленного
товарного знака «WOODMASTER» показал близость их звучания, обусловленное
тождеством большинства согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой

последовательности. Сравниваемые элементы отличаются первым согласным звуком «g-» [1] и «w-» [2]. Остальные 8 звуков (9 букв) сопоставляемых товарных знаков совпадают.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесного элемента «Good Master» оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака «WOODMASTER» показал, что они несут разную смысловую нагрузку. Так, слово «GOOD» в сочетании со словом «MASTER» имеет перевод на русский язык «хороший мастер», тогда как обозначение «WOODMASTER» вызывает ассоциации, связанные с лесом, деревянными изделиями. См., например, электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>.

В отношении визуального признака сходства сравниваемых товарных знаков коллегия отмечает, что сравниваемые товарные знаки производят в целом разное зрительное впечатление. Так, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 390375 выполнен стандартным шрифтом и не имеет изобразительных элементов. Оспариваемый товарный знак является комбинированным, выполнен в бело-черно-желто-зеленом цветовом сочетании и содержит стилизованное изображение строителя, связанное в единую целостную композицию со словесным элементом «Good Master», имеющим графическое оформление. Так, изображение строителя выполнено на заднем фоне буквы «M», правая рука с малярной кистью опирается на букву «M» словесного элемента «Master», а левая рука с малярным валиком опирается на букву «G» словесного элемента «Good».

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком.

Изложенное свидетельствует о соответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 530991 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 01, 02, 05, 17, 19 классов МКТУ.

Ввиду существенных визуальных отличий сравниваемых товарных знаков исследование «Определение идентичности фонетического восприятия стимулов «WOODMASTER, GOODMASTER/ГУДМАСТЕР» [7] не опровергает вышеизложенные выводы коллегии об отсутствии сходства.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары, маркированные сравниваемыми товарными знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Выводы Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 по делу № СИП-1/2014, которое было оставлено без изменений Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2014 по делу № СИП-1/2014, о сходстве словесных обозначений «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» / «WOODMASTER» не могут быть положены в основу настоящего заключения. В данных судебных актах исследовались иные обстоятельства, в частности, сравнению подлежали словесные товарные знаки «GOODMASTER» и «WOODMASTER», которые не имеют изобразительных элементов. Вместе с тем, согласно судебным актам арбитражных судов по делу № А56-52161/2015 сравниваемые в настоящем возражении товарные знаки были признаны несходными до степени смешения.

Оценка действий сторон в части недобросовестности и злоупотребления правом не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Вместе с тем, как следует из имеющихся в деле судебных актов (дело № СИП-57/2018 от 10.07.2018), суд не усмотрел в имеющемся деле достаточных доказательства злоупотребления лицом, подавшим возражение, правом при подаче возражения, поступившего 03.07.2017.

Коллегией также учтены материалы [13-31] правообладателя, в том числе документы в части осуществления им деятельности [27] по использованию обозначения «Good Master».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 530991.