


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 11.12.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Дубовенко Александром Сергеевичем, г. Химки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023718627, при этом установлено следующее.

Заявка № 2023718627 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 13.03.2023 в отношении товаров и услуг 02, 09, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 15.11.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023718627 в отношении части заявленных услуг 37 класса МКТУ и всех заявленных услуг 42 класса МКТУ, с указанием слова «WOOD» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

В отношении всех заявленных товаров 02, 09 классов МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, части заявленных услуг 37 класса МКТУ, всех заявленных услуг 40 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой


охраны ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «WOOD» - в переводе с английского языка – «ДЕРЕВО» («ДЕРЕВО» - древесный материал, идущий на изделия, постройки; древесина, см. Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998) не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, состав, назначение всех товаров и услуг 02, 35, 42 классов МКТУ, части заявленных услуг 37, 40 классов МКТУ.


Вместе с тем, в отношении другой части услуг 37, 40 классов МКТУ, не связанных с древесиной, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:




- заявленным на регистрацию обозначением «  » и



товарным знаком «  » (заявка № 2022776691 – приоритет от 27.10.2022, свидетельство № 530643 - приоритет от 25.11.2013) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Аква Холд", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;




- товарным знаком «  » по свидетельству № 590225, приоритет от 13.08.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "БытХим", г. Красноярск, , в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ;



- товарным знаком «GOODWOOD» по свидетельству №937830 – приоритет от

27.10.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГУД ВУД", Краснодарский край, г. Краснодар, в отношении однородных услуг 40 класса МКТУ;




- знаком «» по международной регистрации № 1099396, конвенционный приоритет от 20.10.2011, правовая охрана предоставлена на имя Tovarichtchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "TANDEM Co.Ltd", Казахстан, в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- знаком «GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED» по международной регистрации. № 1370233, конвенционный приоритет от 03.02.2017) на имя The Goodwood Estate Company Limited, Goodwood, Chichester, West Sussex PO18 0PX, в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ.


В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает не согласие в отношении довода экспертизы об описательности слова «WOOD»;

- заявитель является правообладателем товарных знаков со словесными элементами «GOOD WOOD», зарегистрированных для товаров и услуг, аналогичных

заявленному перечню: «» по свидетельству № 339037 (приоритет от

10.09.2006г.), «» по свидетельству № 461167 (приоритет от 07.07.2011г.),

«» по свидетельству № 582081 (приоритет от 05.06.2015г.), «**ГУД ВУД**»

по свидетельству № 841090 (приоритет от 12.03.2021г.). Несмотря на несущественные отличия (графическое исполнение букв «ОО» в составе ранее зарегистрированных товарных знаков), обозначения имеют однозначное прочтение

«GOOD WOOD», и воспринимаются потребителями одинаково с семантической, звуковой и визуальной точки зрения;

- большинство заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых по мнению экспертизы элемент «WOOD» является описательным, не имеют ассоциативной связи с древесиной, переработанной до пиломатериалов, а тем более с древесиной в ее основном значении – как внутренней ткани деревьев.

- поскольку в отношении заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ словесный элемент «WOOD» является фантазийным, то и введения потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения не возможно.

На основании вышеизложенного, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 15.11.2023 и принятии решения о государственной регистрации товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 37 и 42 классов МКТУ с включением элемента «WOOD» в качестве охраняемого.

К возражению приложена диаграмма связей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (13.03.2023) заявки №2023718627 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ

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


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

В соответствии с пунктом 3 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из фантазийного изобразительного элемента и слов «GOOD WOOD», выполненных на двух строках стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 09, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В своем возражении заявитель не оспаривает вывод Роспатента, изложенный в решении от 15.11.2023, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 02, 09, 35, 40 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «WOOD» в качестве охраняемого элемента обозначения.

В решении Роспатента от 15.11.2023 было указано, что для части услуг 37 класса МКТУ словесный элемент «WOOD» является неохраноспособным, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно пункту 1.2. Информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по

делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП 547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Согласно-словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словари и переводчики: <https://translate.academic.ru> ; <https://translate.google.com/>; Англо-русский словарь Мюллера) слово «wood» в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения: 1) дерево (материал); древесина; лесоматериал; 2) дрова; 3) лес; роща; 4) (the wood) бочка, бочонок (для вина); 5) (the wood) собир. деревянные духовые инструменты; 6) лесной; 7) деревянный.

Часть испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ «герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; консультации по вопросам строительства; лакирование; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка наждачной бумагой; окраска и обновление вывесок; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы отделочные; работы плотницкие; работы ремонтные; снос зданий; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство ярмарочных киосков и павильонов; услуги по ландшафтному дизайну с использованием инертных материалов; услуги по сборке мебели, связанные с ее установкой; услуги столярные [ремонт изделий из дерева]; установка дверей и окон; установка кухонного оборудования; уход за мебелью» относится к услугам строительным; услугам по установке и ремонту.

Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; изыскания инженерно-геологические; инжиниринг; исследования в области строительства зданий; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; межевание; обслуживание программного обеспечения; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; планирование городское; проведение исследований по техническим проектам; проектирование; разработка компьютерных платформ; разработка планов в области строительства; составление

технической документации; составление чертежей; услуги архитектурные; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги программной инженерии для обработки данных», которые представляют собой услуги в сфере дизайна, инжиниринг, городскому планированию, услугам архитектурным и разработке программного обеспечения.

Коллегия отмечает, что сами по себе вышеперечисленные услуги не содержат указания на то каким образом, используется древесина при их оказании, кроме того, из семантического значения слова «WOOD» следует, что оно способно в сознании потребителя вызывать различные ассоциации, связанные с древесиной или лесом, или с чем-то выполненным из дерева. Следует признать, что слово «WOOD» в значении «древесина», «лес», «деревянный» не является описательным для испрашиваемых услуг 37 и 42 класса МКТУ, поскольку прямым образом не указывает ни на вид вышеуказанных услуг, ни на их назначение, следовательно, является фантазийным.

Также коллегия отмечает, что ни в самом решении Роспатента ни при самостоятельном анализе сведений сети Интернет и иных источников информации не установлено, что данное обозначение используется при описании характеристик услуг однородных заявленным. В связи с чем, коллегия приходит к выводу о том, что у иных участников рынка не возникнет необходимости использовать данное обозначение в качестве указания на вид/назначение при оказании однородных услуг.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «WOOD» обладает различительной способностью по отношению к части испрашиваемых услуг 37 и всех услуг 42 класса МКТУ, способно индивидуализировать услуги в гражданском обороте, в связи с чем, словесный элемент «WOOD» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента от 15.11.2023 был сделан вывод о том, что в отношении части услуг 37 класса МКТУ, а именно *«асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; кладка кирпича;*

клейка; лужение повторное; мощение дорог; мытье окон; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание лифтов через системы удаленного мониторинга; оклеивание обоями; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы каменно-строительные; работы подводные ремонтные; работы сантехнические; работы штукатурные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молотов; строительство подводное; строительство промышленных предприятий; услуги бытовые [услуги по уборке]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; услуги электриков; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт кондиционеров; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов» регистрация заявленного обозначения, включающего словесный элемент «WOOD» способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного семантического значения, коллегией установлено, что слово «WOOD» носит фантазийный характер ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой заявленного обозначения, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «WOOD» указывает на вид, свойства и назначение услуг, а следовательно, и не способно ввести в заблуждение относительно их вида и назначения услуг.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения в отношении части услуг 37 класса МКТУ требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

Также коллегией были приняты во внимание сведения о наличии иных регистраций на имя заявителя со словесными элементами «GOOD WOOD» / «ГУД ВУД», правовая охрана которых распространяется, в том числе, в отношении испрашиваемых услуг 37 и 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2023, изменить решение Роспатента от 15.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023718627.