



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2021, поданное компанией Текнос Групп Ой ПЛ, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №809536, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «» по свидетельству №809536 с приоритетом от 03.07.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2021 по заявке №2020734704. Правообладателем товарного знака по свидетельству №809536 является ООО «Мефферт Продакшн», г. Ногинск (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №809536 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак  «WOODFLEX» по свидетельству № 809536, представляющий собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «WOODFLEX», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрированный в отношении перечисленных в перечне товаров 02 класса МКТУ, сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, представляющего собой словесное обозначение «**WOODEX**», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, зарегистрированного в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак ассоциируется с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству №464207, поскольку указанные товарные знаки содержат в себе фонетически и визуально сходные словесные элементы «WOODFLEX»/«WOODEX».

При этом, лицом, подавшим возражение, указано, что товары 02 класса МКТУ «покрытия [краски] для древесины; лаки; лаки для деревянных полов / лаки паркетные; краски эмалевые; краски» являются однородными товарам 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; красящие вещества» противопоставленного товарного знака по свидетельству №464207, так как сравниваемые товары относятся к краскам и лакам, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что сосуществование однородных товаров, маркированных сходными обозначениями, приведет к смешению обозначений в коммерческом обороте, в результате чего потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, обращало внимание на тот факт, что его деятельность протекает в том же сегменте, что и деятельность ООО «Мефферт Продакшн», что не может не усилить риск смешения рассматриваемых обозначений потребителями.

Так, лицо, подавшее возражение, компания Текнос Груп Ой ПЛ, была основана в Финляндии в 1948 году и является одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов промышленного назначения. Компания имеет сильные позиции в производстве архитектурно-строительных красок. Представительство компании в России было открыто в 2007 году. Сегодня Россия занимает 4-е место по объему продаж среди стран, где присутствуют товары лица, подавшего возражение.

Таким образом, обозначение «**WOODEX**», активно используемое компанией Текнос Груп Ой ПЛ на протяжении длительного периода времени, хорошо известно потребителям красок и лаков, и ассоциируется у них с конкретным предприятием, принадлежащим лицу, подавшему возражение. Регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Мефферт Продакшн» (правообладателя) вводит потребителя в заблуждение относительно производителя, поскольку потребитель, основываясь на предшествующем опыте, будет полагать, что источником происхождения товаров является компания Текнос Груп Ой ПЛ, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №809536 недействительной полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

К материалам возражения были приложены следующие документы:

1. Сведения из электронного словаря АБВУУ Lingvo, распечатки онлайн страниц Англо-русского словаря Мюллера на ресурсе [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru);
2. Распечатки страниц сайта [www.teknos.com](http://www.teknos.com);
3. Распечатки страниц сайта [www.meffert.ru](http://www.meffert.ru);

4. Страницы каталогов продукции правообладателя за 2019, 2020, 2021 годы.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 04.10.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 10.11.2021.

На заседании коллегии 10.11.2021 правообладатель присутствовал, ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок, так как при попытке скачивания материалов возражения возникала техническая ошибка, в связи с чем правообладатель не имел возможности ознакомиться с материалами возражения и подготовить отзыв по мотивам поступившего 21.09.2021 возражения. Посоветовавшись, коллегия удовлетворила поступившее ходатайство и перенесла рассмотрение возражения на более поздний срок, а именно на 09.12.2021.

Правообладатель 03.12.2021 направил отзыв на возражение, поступившее 21.09.2021, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемое обозначение по свидетельству №809536 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №464207 не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 читается [ВУДФЛЕКС], в то время как противопоставленный знак по свидетельству №464207 имеет звучание [ВУДЭКС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 противопоставленный знак по свидетельству №464207 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- оспариваемое обозначение состоит из двух значимых слов английского языка: wood (дерево) и flex (гибкий), то есть может быть переведено на русский

язык как «изогнутое дерево», в то время как противопоставленное обозначение состоит из слов английского языка: wood (дерево) и ex (устаревший); может быть переведено на русский язык как «старое дерево». Таким образом, сравниваемые обозначения вызывают у потребителей разные ассоциации, а, следовательно, не являются семантически сходными;

- вместе с тем правообладатель обращает внимание коллегии на то, что компания Мефферт была основана в 1947 году, и за 74 года существования стала крупным производителем на рынке, с 11 производственными площадками (в том числе и в России с 2005 года). Продукция компании Мефферт, в частности краска «DUFА», одной из линеек которой как раз и является «WOODFLEX», - одна из самых известных и популярных на российском рынке на сегодняшний день. Она представлена на самых крупных торговых площадках страны, как, например, Леруа Мерлен, Оби, Озон (приложение № 5);

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – компании Текнос Групп Ой ПЛ, так и соответствующих товаров, которые бы производились данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с компанией Текнос Групп Ой ПЛ.

К отзыву правообладателем были приложены следующие материалы:

5. Скриншоты сайтов;

6. Распечатка из электронного словаря Мультитран со значением слова «wood»;
7. Распечатка из электронного словаря Мультитран со значением слова «flex»;
8. Распечатка из электронного словаря Мультитран со значением слова «ex»;
9. Распечатки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, содержащие сведения о товарных знаках со словесным элементом «wood».

Правообладатель 07.12.2021 направил ходатайство о приобщении дополнительных материалов к отзыву от 03.12.2021, а именно:

10. Договоры поставки между ООО «Мефферт Полилюкс» и его контрагентами, подтверждающие введение товаров правообладателя в гражданский оборот.

Коллегия отмечает, что на заседании коллегии 09.12.2021 лицо, подавшее возражение, отмечало, что не имело возможности ознакомиться с дополнительными материалами, которые правообладатель 07.12.2021 направил в материалы дела. Для соблюдения прав всех сторон рассмотрения возражения коллегия перенесла рассмотрение возражения на недолгий срок, а именно на 17.12.2021.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (03.07.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №809536 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 представляет собой

комбинированное обозначение «», состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «WOODFLEX»,

выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**WOODEX**» по свидетельству №464207 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №809536 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ. Таким образом, компания Текнос Груп Ой ПЛ признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №809536 в отношении товаров 02 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный знак «**WOODEX**» по свидетельству №464207 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №809536, №464207 показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «WOODFLEX»/«WOODEX», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [ В У Д Ф Л Э К С ], а противопоставленный ему товарный знак [1] имеет следующее произношение: [ В У Д Э К С ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [ В, Д, К, С ] и совпадающих гласных звуков [ У, Э ], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений

установлено на совпадающей части [ В У Д Э К С]. Таким образом, 6 букв из 8 имеют тождественное звучание.

Визуально оспариваемый товарный знак сходен с противопоставленным товарным знаком [1], так как они выполнены буквами одного алфавита - латинского.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении оспариваемого обозначения, анализ по семантическому сходству оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение о высокой степени их сходства.

Анализ однородности товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №809536 и противопоставленному товарному знаку [1], показал следующее.

Товары 02 класса МКТУ «покрытия [краски] для древесины; лаки; лаки для деревянных полов / лаки паркетные; краски эмалевые; краски» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; красящие вещества» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к краскам и лакам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то необходимо отметить следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №809536 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и знаком компании Текнос Груп Ой ПЛ, Финляндия, как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №809536 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Таким образом, доводы поступившего возражения признаются убедительными только в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №809536 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №809536 недействительным полностью.**