

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, 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 регистрация 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,

куда также входят: товарный знак **GOODMASTER**
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 несхождением, 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,

GOODMASTER
ГУДМАСТЕР

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

- 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-



«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.roggeda.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

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 530991 затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под товарным знаком по свидетельству № 390375. При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в частности, оспариваемые товары. Таким образом, лицо,

подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 01, 02, 05, 17, 19 классов МКТУ.

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

С учетом даты (06.09.2013) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 заявленном 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.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 ложной информации относительно товаров, либо их изготовителя не несет, а также не содержит сведений, позволяющих говорить о том, что оно вызывает ассоциации, не

соответствующие действительности. Однако, возникновение соответствующих ассоциаций у потребителей может быть основано на их предшествующем опыте: на покупках ранее указанных товаров, либо в случае известности о них из рекламы. Исходя из представленных документов [6,8,11,12] продукция строительного назначения, маркируемая обозначениями «WOOD MASTER» и «Good Master», присутствовала на рынке Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, материалы возражения не содержат сведений о том, с каким именно производителем у потребителей ассоциируется указанная продукция, маркируемая обозначениями «WOOD MASTER» и «Good Master».

Следовательно, из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1-12] не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых товаров 01, 02, 05, 17, 19 классов МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 530991 нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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



Как указывалось выше оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 является комбинированным. Согласно пункту 6.3.2. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного

обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком».

На основании изложенного можно констатировать, что основным индивидуализирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент «Good Master».

Противопоставленный в возражении товарный знак **WOODMASTER** 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.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесного элемента «Good Master» оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака «WOODMASTER» показал их сходство, обусловленное тождеством большинства согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Сравнимые 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» не представляется возможным, поскольку в

распоряжении коллегии отсутствуют сведения (словарно-справочная литература) о смысловом значении элемента «WOODMASTER» как самостоятельной лексической единицы.

В отношении визуального признака сходства сравниваемых товарных знаков коллегия отмечает следующее. Сравнимые словесные элементы «Good Master» и «WOODMASTER» выполнены буквами латинского алфавита, что визуально их сближает. Вместе с тем, сравниваемые товарные знаки имеют графические отличия, обусловленные тем, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 390375 выполнен стандартным шрифтом и не имеет изобразительных элементов, тогда как оспариваемый товарный знак является комбинированным, выполнен в цвете и содержит стилизованное изображение строителя. Вместе с тем, данные визуальные различия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков, поскольку основную нагрузку в знаке несет словесный элемент, который в первую очередь запоминается потребителем.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 530991 и противопоставленный товарный знак, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Выводы о факте фонетического смешения обозначений «Woodmaster» и «Goodmaster», а также высокой степени их визуального сходства содержатся в отчете о проведении надлежащего исследования [7].

Также коллегией принято во внимание решение 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 [9]. В данных судебных актах было установлено сходство до степени смешения товарных знаков «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» по свидетельству № 402712 и «WOODMASTER» по свидетельству № 390375, зарегистрированных в отношении однородных товаров. При этом сторонами споров являются одни и те же лица.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и

функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам, которые определяют принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров к одному и тому же источнику происхождения.

Сравнение перечней товаров 01, 02, 05, 17, 19 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 01 класса МКТУ «вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; добавки химические для инсектицидов; замазки восковые для прививки деревьев; препараты с микроэлементами для растений; химикаты для сельского хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]» противопоставленного товарного знака и товары 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «вещества, способствующие сохранению семян; водоросли морские [удобрения]; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; клеи растительные для борьбы с насекомыми; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; мастика для прививки деревьев; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; соли [удобрения]; составы клейкие для прививки деревьев; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для удобрения почвы; шлаки [удобрения]», тождественны, либо относятся к одному роду (виду) («химикаты и средства защитные для использования в сельском хозяйстве»), имеют общее назначение (для применения в сельском хозяйстве,

садоводстве и лесоводстве) и круг потребителей (агрономы, садоводы, работники сельского хозяйства), что обуславливает их однородность.

Перечни товаров 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака содержат тождественные товары «отбеливатели для органических веществ; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку [за исключением красок]; составы огнестойкие; химикаты для окрашивания стекла и эмали; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки воды; эмульгаторы; химикаты для пайки; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для придания водонепроницаемости коже; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок», что обуславливает их однородность. Кроме того, поскольку указанные товары 01 класса МКТУ относятся к таким видовым понятиям как «вещества для использования в строительстве и производстве стройматериалов; вещества и материалы для пайки и сварки; препараты и химические вещества для использования в легкой промышленности», то они являются однородными следующим товарам 01 класса МКТУ «аппреты; вещества агглютинирующие для бетона; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для выделки кожи; вещества химические для изготовления красок; газы защитные для сварки; замазки стекольные; мастики для кожи; мастики масляные [шпатлевки]; мягчители для промышленных целей; предохранители для консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты для затемнения стекла или эмалей; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для снятия обоев; препараты увлажняющие для текстильных целей; препараты увлажняющие, используемые при крашении; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, за исключением красок и масел» оспариваемого товарного знака, поскольку они имеют общее назначение и совместно встречаются в

гражданском обороте при строительстве, при осуществлении пайки/сварки, а также в легкой промышленности.

Товар 01 класса МКТУ «составы для охлаждения двигателей транспортных средств» противопоставленного товарного знака и товар 01 класса МКТУ «препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях» оспариваемого товарного знака относятся к одному видовому понятию «препараты для использования в машинах и механизмах», имеют одинаковое назначение (для охлаждения двигателей) и круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Товар 01 класса МКТУ «препараты бактериальные» противопоставленного товарного знака и товары 01 класса МКТУ «диастазы для промышленных целей; катализаторы; катализаторы биохимические; препараты бактериальные, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов, за исключением для медицинских или ветеринарных целей» оспариваемого товарного знака относятся к одному роду (виду) «препараты, обладающие биологической активностью», имеют общее назначение (использование биологически активных препаратов в различных видах деятельности) и круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Товар 01 класса МКТУ «препараты химические для лабораторных анализов, для научных целей» противопоставленного товарного знака и товар 01 класса МКТУ «реактивы химические, за исключением для медицинских или ветеринарных целей» оспариваемого товарного знака относятся к одному роду (виду) «вещества для научных и диагностических целей; препараты диагностические, не для медицинских или ветеринарных целей», имеют общее назначение (для использования в научных и лабораторных исследованиях) и круг потребителей (сотрудники лабораторий, химики и т.д.), что обуславливает их однородность.

Товар 01 класса МКТУ «химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]» оспариваемого товарного знака относится к видовому понятию «химикаты для использования в легкой промышленности», включенному отдельной позицией в перечень товаров 01 класса МКТУ противопоставленного товарного

знака, в связи с чем, имеют общее назначение (для использования в легкой промышленности), круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Остальные товары 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они представляют собой названия отдельных веществ, химических соединений, либо используются для других целей в различных видах деятельности, что обуславливает отсутствие однородности.

Перечни товаров 02 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака содержат тождественные товары «протравы для древесины; составы для внутренней отделки; средства для предохранения древесины», что обуславливает их однородность. Товар 02 класса МКТУ «протравы для древесины» противопоставленного товарного знака и товар 02 класса МКТУ «протравы» оспариваемого товарного знака являются однородными, поскольку относятся к одному роду (виду) «сырье, вещества высокодисперсные (пигменты) и вещества вспомогательные для лакокрасочных материалов», имеют общее назначение (для окрашивания, защиты поверхностей), круг потребителей, что обуславливает их однородность. Кроме того, все вышеуказанные товары 02 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными остальной части товаров 02 класса МКТУ (за исключением товаров «камедесмолы; канифоль; копал [смола растительная]; красители для кожи; красители для обуви; мастики [природные смолы]; паста серебряная; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; смолы природные необработанные; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фольга серебряная листовая») оспариваемого товарного знака, поскольку они имеют общее назначение (для окрашивания, обработки, внутренней отделки поверхностей), совместно встречаются в гражданском обороте.

Товары 02 класса МКТУ «камедесмолы; канифоль; копал [смола растительная]; красители для кожи; красители для обуви; мастики [природные смолы]; паста серебряная; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для

художественно-декоративных целей и печати; смолы природные необработанные; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фольга серебряная листовая» оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 02 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к другим видовым понятиям (например, «смолы, камеди», «материалы для художественно-декоративных целей»), либо предназначены для окрашивания иных изделий (например, «красители для кожи; красители для обуви»).

Товары 05 класса МКТУ «бактерициды» противопоставленного товарного знака и товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «бактерициды; антисептики», тождественны, либо относятся к одному роду (виду) («препараты и средства фармацевтические»), имеют общее назначение (для лечебных целей) и круг потребителей (пациенты, нуждающиеся в лечении), что обуславливает их однородность.

Остальные товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «бактерициды; смазки для ветеринарных целей» противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к другому роду (виду) [«средства и изделия противопаразитарные; средства для защиты растений; средства для борьбы с вредными растениями, животными и грибами; препараты и средства для борьбы с насекомыми; препараты для дератизации; средства для отпугивания животных; препараты и средства санитарно-гигиенические»], имеют иное назначение и круг потребителей.

Товары 17 класса МКТУ «ткани изоляционные; материалы звукоизоляционные, в том числе теплоизоляционные; перчатки изоляционные; ткани изоляционные» противопоставленного товарного знака и товары 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; масла изоляционные; материалы изоляционные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные» относятся к одному роду (виду) «материалы и изделия изоляционные», имеют общее назначение (для целей изоляции) и круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Товар 17 класса МКТУ «уплотнения водонепроницаемые» противопоставленного товарного знака и товары 17 класса МКТУ оспариваемого

товарного знака «материалы для герметизации; материалы для конопачения; составы химические для устранения утечек; замазки; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых» относятся к одному роду (виду) «средства и материалы для уплотнения и конопаченья», имеют общее назначение (для целей герметизации, уплотнения и пр.) и круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Остальная часть товаров 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; латекс [каучук]; пластмассы, частично обработанные; растворы каучуковые; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]» не являются однородными товарам 17 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к другому роду (виду) [«латексы [каучуки] и изделия из них»; «смолы синтетические, пластмассы и изделия из них»], имеют иное назначение и круг потребителей.

Товары 19 класса МКТУ «материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; столбы для объявлений неметаллические; трубы дренажные неметаллические; элементы для гидроизоляции» противопоставленного товарного знака и товары 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические» относятся к одному роду (виду) «материалы и изделия строительные», имеют общее назначение (для целей строительства и пр.) и круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Остальная часть товаров 19 класса МКТУ, несмотря на то, что относится к области строительства, не может быть признана коллегией однородной вышеуказанным товарам 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к частично обработанным строительным материалам, либо к сырью.

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

Оценка действий сторон в части недобросовестности и злоупотребления правом не входит в компетенцию коллегии.

Материалы [13-31] правообладателя, в том числе документы в части осуществления им деятельности [27] по использованию обозначения «Good Master» не опровергают наличие «старшего» права на сходный товарный знак по свидетельству № 390375, принадлежащий лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 01, 02, 05, 17, 19 классов МКТУ.

Доводы правообладателя об авторских правах на оспариваемый товарный знак не относятся к существу спора.

Доводы правообладателя в части ссылки на судебные акты арбитражных судов в отношении отсутствия сходства товарных знаков по свидетельствам №№ 530991 и 390375 противоречат выводам Суда по интеллектуальным правам в части установления сходства между словесными товарными знаками «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» по свидетельству № 402712 и «WOODMASTER» по свидетельству № 390375.

В отношении особого мнения, обращения, поступивших 13.09.2017, от представителя правообладателя коллегия отмечает следующее. В отношении решения Роспатента от 03.04.2016, принятого по результатам рассмотрения ранее поданного возражения ООО «НПП «Рогнеда», коллегия отмечает, что в силу независимого делопроизводства оно не может быть положено в основу выводов коллегии. Вместе с тем, при формировании выводов коллегией, в частности, было принято во внимание решение 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. В указанных судебных актах было установлено сходство до степени смешения в отношении однородных товаров товарных знаков «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» по свидетельству № 402712 и «WOODMASTER» по свидетельству № 390375, а сторонами спора являлись те же лица. Что же касается упомянутого в жалобе решения Роспатента от 03.04.2016, по результатам которого был сделан вывод об отсутствии сходства товарных знаков по свидетельствам № 530991 и № 390375, то следует отметить, что данный вывод был сделан без учета вышеуказанных судебных

актов. Доводы в отношении сомнений в беспристрастности членов коллегии, участвовавших в рассмотрении возражения, поступившего 03.07.2017, носят субъективный характер и являются бездоказательными. Таким образом, доводы особого мнения и обращения правообладателя не содержат каких-либо иных обстоятельств и не влияют на вышеуказанные выводы коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 530991 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 01 класса МКТУ «вещества, способствующие сохранению семян; водоросли морские [удобрения]; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для фунгицидов; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; клеи растительные для борьбы с насекомыми; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; мастика для прививки деревьев; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; соли [удобрения]; составы клейкие для прививки деревьев; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства [за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов]; химикаты для удобрения почвы; шлаки [удобрения]; отбеливатели для органических веществ; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку [за исключением красок]; составы огнестойкие; химикаты для окрашивания стекла и эмали; химикаты для очистки масел; химикаты для очистки воды; эмульгаторы; химикаты для пайки; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для придания водонепроницаемости коже; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; аппреты; вещества агглютинирующие для бетона; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические

для выделки кожи; вещества химические для изготовления красок; газы защитные для сварки; замазки стекольные; мастики для кожи; мастики масляные [шпатлевки]; мягчители для промышленных целей; предохранители для консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты для затемнения стекла или эмалей; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для снятия обоев; препараты увлажняющие для текстильных целей; препараты увлажняющие, используемые при крашении; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, за исключением красок и масел; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; диастазы для промышленных целей; катализаторы; катализаторы биохимические; препараты бактериальные, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; реактивы химические, за исключением для медицинских или ветеринарных целей; химикаты промышленные для оживления красок [оттенков]», 02 класса МКТУ «аннато [краситель]; бальзам канадский; белила [краски, красители]; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; краски; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; лак асфальтовый; лаки; лаки битумные; лаки для

бронзирования; лаки копаловые; ленты антикоррозионные; масла защитные для древесины; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; пигменты; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия необрастающие; политуры; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа газовая [пигмент]; сажа [краситель]; сажа ламповая [пигмент]; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты]», 05 класса МКТУ «бактерициды; антисептики», 17 класса МКТУ «изоляторы; краски изоляционные; лаки изоляционные; ленты изоляционные; масла изоляционные; материалы изоляционные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; материалы для герметизации; материалы для конопачения; составы химические для устранения утечек; замазки; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых», 19 класса МКТУ «вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические».