

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 24.10.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.09.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722738, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Идеал» (152040, Ярославская область, Переславский р-н, дер. Красная Деревня, ул. Совхозная, 36) (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2010722738 с приоритетом от 13.07.2010 заявлено словесное обозначение «GOOD WOOD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16, 20, 21, 31 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 20.09.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722738 в отношении части заявленных товаров и услуг.

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 20, 21, 31 и части услуг 44 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего.

Экспертизой установлено, что для части заявленных товаров 16 (бумага, картон, кисти и т.д.), 20 (мебель, обрамления для картин, изделия из дерева и т.д.), 21 (расчески и т.п.), 31 (лесные продукты) и услуг 44 (услуги в области лесоводства) классов МКТУ

заявленное обозначение «не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства товаров и назначение услуг (в том числе носящие хвалебный характер)», а в отношении иных части товаров 16, 20, 21, 31 и части услуг 44 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств заявленных товаров и назначения услуг. Данный вывод основан на значении словесных элементов, составляющих заявленное обозначение («GOOD» в переводе с английского – «хороший, доброкачественный», «WOOD» – «дерево (материал), древесина, лесоматериал»), являющихся неохраняемыми.

В Палату по патентным спорам 24.10.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.09.2011, поскольку считает, что обозначение «GOODWOOD» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, так как является фантазийным и ассоциируется с вымышленным населенным пунктом.

К возражению приложены статьи «Топонимы США. Познавательное о географических названиях» и «Классификация ойконимов графства Оксфордшир», а также распечатки переводов на русский язык слов «Hollywood», «good».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В период рассмотрения возражения Палатой по патентным спорам заявитель представил ходатайство о внесении в документы заявки изменений, а именно изменения заявленного обозначения путем устранения пробела между словами «GOOD» и «WOOD», приводящего к образованию слова «GOODWOOD».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (13.07.2010) поступления заявки № 2010722738 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, 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 и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «GOOD WOOD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16, 20, 21, 31 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

По мнению заявителя, в заявленное обозначение могут быть внесены изменения, представляющие собой устранение пробела между словами «GOOD» и «WOOD», что приведет к регистрации обозначения «GOODWOOD» в качестве товарного знака.

Что касается намерения заявителя о внесении в заявленное обозначение упомянутых изменений, то коллегией Палаты по патентным спорам было рассмотрено соответствующее ходатайство и отказано в его удовлетворении ввиду следующего.

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса внесены могут быть изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В рассматриваемом случае вносимое изменение существенно изменяет заявленное обозначение (пункт 2 статьи 1497 Кодекса, пункт 15.2 Правил). Словесный элемент, заявленный на регистрацию в качестве товарного знака, имеет определенное семантическое значение, а внесение изменений приведет к его утрате и к возникновению нового словесного элемента, анализ охраноспособности которого (в том числе с точки зрения его соответствия пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса) требует проведения экспертизы.

Доводы возражения представляют собой позицию заявителя об охраноспособности обозначения «GOODWOOD» и не обосновывают неправомерность оспариваемого решения Роспатента, принятого в отношении обозначения «GOOD WOOD» по заявке № 2010722738. Кроме того, материалы заявки № 2010722738 содержат корреспонденцию от заявителя, поступившую 17.08.2011 (в период проведения экспертизы заявки на товарный знак), согласно которой заявитель согласен с мнением экспертизы о несоответствии заявленного обозначения «GOOD WOOD» требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров и услуг.

Вместе с тем анализ заявленного на регистрацию обозначения «GOOD WOOD» показал, что исходя из значений словесных элементов «GOOD» и «WOOD», оно означает «хорошая древесина», «доброкачественное дерево (материал)» или «хороший лесоматериал».

Таким образом, для товаров, изготовленных из древесины, дерева, таких как «мебель», «обрамления для картин», «изделия из дерева», «расчески», «щетки», «лесные продукты», а также в отношении таких услуг как «услуги в области сельского хозяйства, лесоводства», обозначение «GOOD WOOD» указывает на качество и свойства данных товаров / услуг. Так слово «GOOD» является хвалебной характеристикой части заявленных товаров и услуг. Слово «WOOD» является характеристикой свойств, представляя собой указание материала.

В отношении других товаров, например, «пластмассовые материалы для упаковки»,

«зеркала», «изделия из рога, слоновой кости», «мочалки металлические», «необработанное или частично обработанное стекло», «изделия из фаянса, фарфора», «живые животные», «солод», регистрация обозначения «GOOD WOOD» способна ввести потребителя в заблуждение относительно товаров как порождающая представление об определенном качестве товаров, которое не соответствует действительности.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для изменения решения Роспатента 20.09.2011.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722738.