

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 25.06.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024714709, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «WOODDEXGRAND» по заявке №2024714709 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.02.2024 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 21, 40 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2025 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 21, 40 классов МКТУ и части заявленных товаров 20 класса МКТУ. В отношении другой части заявленных товаров 20 класса МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение

сходно до степени смешения с товарным знаком « **WOODGRAND** » (свидетельство №839601 с датой приоритета от 03.08.2021), зарегистрированным в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ на имя Садеева Рамиля Ильмасовича, 432048, г.Ульяновск, ул.Кирова, д.37/2а, кв.21.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав на отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком ввиду различной фонетики и семантики индивидуализирующих словесных элементов «WOODEXGRAND» и «WOODGRAND», а также за счет различного графического решения и цветового исполнения сравниваемых обозначений. Кроме того, по мнению заявителя, заявленное обозначение обладает высокой различительной способностью и известностью, ассоциируется с деятельностью заявителя за счет длительного использования обозначения «WOODEXGRAND». Заявитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 01.07.2013, является владельцем домена woodegrand.ru, осуществляет производство мебели и ее реализацию, в том числе на торговых площадках Wildberries и OZON, его фирменное наименование «ГРАНД» воспроизводится в составе словесного элемента «WOODEXGRAND».

Заявитель полагает, что признание заявленного обозначения сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №839601 способствует правовой неопределенности в силу сосуществования таких

пар товарных знаков как: « **IRIS** » по международной регистрации №938648 и « **IRiS** » по международной регистрации №1681383 для товаров 07 класса

МКТУ; «  **elis** » по международной регистрации №1506126 и «  **ELLIS** » по

свидетельству №867319 для товаров 07 класса МКТУ; «  **Mille** » по

свидетельству №892929 и « **DILIS** » по международной регистрации №1342326

для товаров 03 класса МКТУ; «  **MILDI** » по свидетельству №844619 и « **MILLY** »

по международной регистрации №921914 для товаров 25 класса МКТУ; «KILLY» по международной регистрации №892075 и «» по свидетельству №583939 для товаров 18, 25 классов МКТУ; «TANGO» по свидетельству №432538 и «Tangold» по свидетельству №979205 для товаров 25 класса МКТУ; «» по свидетельству №833625 и «MAXGOLD» по свидетельству №824239 для товаров 25 класса МКТУ.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024714709 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Доводы возражения сопровождают следующие документы (в копиях):

- (1) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГРАНД»;
- (2) скриншоты отзывов о товарах, реализуемых ООО «ГРАНД» на маркетплейсе «Wildberries»;
- (3) скриншоты отзывов о товарах, реализуемых ООО «ГРАНД» на маркетплейсе «OZON».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (14.02.2024) поступления заявки №2024714709 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 подпункта 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 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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Обозначение «WOODEXGRAND» по заявке №2024714709 с приоритетом от 14.02.2024 является комбинированным, включает монограмму из латинских букв «WG» в оригинальной графике и выполненный заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «WOODEXGRAND», подчеркнутый горизонтальной жирной линией. Все элементы заявленного обозначения выполнены в зеленом цвете.

Отказ в регистрации товарного знака по заявке №2024714709 оспаривается заявителем в отношении таких заявленных товаров 20 класса МКТУ как *«мебель, стекло (зеркала), обрамления для картин; раковины, включенные в 20 класс; багеты для картин; бамперы защитные для детских кроваток, за исключением постельного белья; блоки пластмассовые для штор; буфеты; бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс; валики для поддерживания подушек; веера; верстаки; верстаки с тисками [мебель]; вешалки для костюмов напольные; вешалки для одежды [мебель]; витрины; витрины [мебель]; витрины для газет; витрины для ювелирных изделий; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; держатели для занавесей, за исключением текстильных; диваны; доводчики дверные неметаллические, неэлектрические; доски для ключей; жалюзи внутренние [мебель]; жалюзи внутренние бумажные; жалюзи внутренние из плетеного дерева; жалюзи внутренние текстильные; жардиньерки [мебель]; завязки для занавесей; занавеси из бисера декоративные; запоры дверные неметаллические; защелки неметаллические; зеркала; зеркала ручные [зеркала туалетные]; канапе; карнизы для занавесей; картотеки [мебель]; колесики для кроватей неметаллические; колесики для мебели неметаллические; колоды для рубки мяса [столы]; колокольчики дверные неметаллические, неэлектрические; колыбели; кольца для занавесей; комоды; консоли [мебель]; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кресла эргономичные для массажа сидя; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные; кровати надувные, за исключением медицинских; кровати; кровати детские; кромка пластмассовая для мебели; кронштейны для мебели неметаллические; крышки столов; крючки ветровые оконные неметаллические; крючки вешалок для одежды неметаллические; крючки*

для занавесей; крючки для одежды неметаллические; манежи для детей; мебель; мебель металлическая; мебель надувная; мебель офисная; мебель школьная; молотки дверные неметаллические; направляющие для занавесей; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; ограничители дверные неметаллические или каучуковые; ограничители оконные неметаллические или каучуковые; органайзеры подвесные для шкафов; орнамент лепной для рам картин; основания для кроватей; перегородки для мебели деревянные; перегородки отдельностоящие [мебель]; плитка зеркальная; подголовники [мебель]; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [мебель]; подставки для счетных машин; подушки диванные; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для тарелок [мебель]; полки для хранения; полотенцедержатели [мебель]; прилавки [столы]; пьедесталы для цветочных горшков; пюпитры; разделители для выдвижных ящиков; рамы для картин [обрамления]; ролики для занавесей; ручки дверные неметаллические; ручки круглые неметаллические; секретеры; сиденья для ванны детские; сиденья металлические; скамьи [мебель]; софы; стекло посеребренное [зеркала]; стеллажи; стеллажи для хранения картона; стойки для зонтов; стойки для ружей; стойки для шляп; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; столы для пишущих машин; столы массажные; столы металлические; столы пеленальные настенные; столы пыльные [мебель]; столы письменные; столы рабочие портативные; столы сервировочные; столы сервировочные на колесиках [мебель]; столы чертежные; столы; стремянки-табуреты неметаллические; стулья [сиденья]; стулья высокие для младенцев; стулья для душа; сундуки неметаллические; табуреты; табуреты для ванных комнат; табуреты для ног; тележки [мебель]; умывальники [мебель]; упоры дверные неметаллические; упоры оконные неметаллические; устройства для закрывания окон неметаллические неэлектрические; устройства для открывания дверей неметаллические неэлектрические; устройства для открывания окон неметаллические

неэлектрические; фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная неметаллическая; ходунки детские; шарниры неметаллические; ширмы [мебель]; шкафчики для хранения багажа; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для раздевалок; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы кухонные; шкафы платяные; шкафы стенные; шкивы для подъемных окон неметаллические; шкивы оконные неметаллические; шторы бамбуковые; шторы внутренние из планок; экраны каминные [мебель]; ящики выдвижные мебельные; ящики для выдачи бумажных салфеток, неметаллические; ящики для игрушек; банкетки; кресла–реклайнеры; кресла офисные на колесах; кресла для геймеров [кресла игровые]; кровати раскладные; кровати-комоды; оттоманки; тахты; шкафы барные; стойки для компакт-дисков; этажерки; колеса обувные [мебель]; подставки для портативных компьютеров; подставки-мольберты для телевизоров; аналоги; кафедры лекционные [мебель]; кресла-качалки детские; мебель для ванных комнат; шелфорганайзеры [мебель]; фурнитура для зеркал; стойки-вешалки для одежды; менсолодержатели; стремянки-табуреты; спальные установки; столешницы; полки».

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для указанной части товаров 20 класса МКТУ явился приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленного товарного знака «**WOODGRAND**» по свидетельству №839601 с датой приоритета от 03.08.2021, принадлежащего Садееву Рамилю Ильмасовичу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №839601 зарегистрирован, в частности, для товаров 20 класса МКТУ «*мебель; скамьи [мебель]; фурнитура мебельная неметаллическая*».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «WOODEXGRAND» и противопоставленного товарного знака «WOODGRAND» показал, что они включают в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «WOODEXGRAND» и «WOODGRAND», которые являются вымышленными, отсутствуют в лексике каких-либо языков.

Тем не менее, коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что противопоставленный словесный товарный знак «WOODGRAND» представляет собой сложносоставное слово, образованное из двух лексических единиц английского языка с понятным российскому потребителю смыслом (где «WOOD¹» - дерево, а «GRAND²» - грандиозный).

В этой связи следует констатировать, что индивидуализирующий словесный элемент «WOODEXGRAND» заявленного обозначения также является сложносоставным словом, характеризующимся наличием в его составе элементов «WOOD» и «GRAND» с вышеназванным смысловым значением. Между тем, помимо указанных элементов, в составе словесного обозначения «WOODEXGRAND» усматривается наличие слова «EX³», которая также присутствует в лексике английского языка в значении «бывший, старомодный».

В связи с изложенным, усматриваются основания для вывода о том, что индивидуализирующие словесные элементы «WOODGRAND» и «WOODEXGRAND» вызывают одинаковые смысловые ассоциации, связанные с тождественной семантикой входящих в их состав значимых частей «WOOD» и «GRAND», определяющих смысл сравниваемых слов в целом.

Ассоциирование слов «WOODEXGRAND» и «WOODGRAND» с лексикой английского языка позволяет воспринять входящий в его состав звуковой ряд как [вудексгранд] и [вудгранд] с учетом транскрипции составляющих их частей. Словесные элементы «WOODEXGRAND» и «WOODGRAND» характеризуются совпадением большинства звуков, входящих в их состав (совпадает 8 из 11),

¹ <https://translate.academic.ru/wood/en/ru/>.

² <https://translate.academic.ru/GRAND/en/ru/>.

³ https://top_english.academic.ru/28821/ex?ysclid=meifj2i8bm703275574.

ударением на одни и те же гласные звуки – [y] и [a]. В этой связи усматривается высокое фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Сходство сопоставляемых обозначений усиливается за счет выполнения их словесных элементов буквами одного и того же алфавита одинакового регистра.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют прийти к заключению о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вместе с тем, как известно, на возможность смешения товарных знаков в гражданском обороте оказывает влияние однородность товаров, для сопровождения которых они предназначены.

Указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака товары 20 класса МКТУ являются предметами мебели и мебельной фурнитуры. Указанные в сравниваемых перечнях 20 класса МКТУ товары относятся к продукции одной родовой категории, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, рынком сбыта, т.е. являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Следует упомянуть, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров (услуг), для сопровождения которых они предназначены, учитывается сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (услуг) для указанных лиц.

В рассматриваемом споре коллегией установлено высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров 20 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024714709 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как способное нарушить существующее исключительное право правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №839601 на принадлежащее ему средство индивидуализации.

Относительно аргумента возражения о фактическом использовании заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации продукции заявителя и приобретении им различительной способности следует отметить, что он не является основанием не учитывать наличие сходного товарного знака по свидетельству №839601 с более ранним приоритетом, правовая охрана которого является действующей.

Что касается примеров регистраций товарных знаков, приведенных заявителем в обоснование своей позиции о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, то они не могут быть приняты во внимание в настоящем деле, поскольку содержат в своем составе иные индивидуализирующие элементы, нежели сравниваемые обозначения по рассматриваемому возражению. Вследствие указанного не представляется возможным говорить о нарушении принципа правовой определенности со стороны административного органа в части противопоставления заявленному обозначению по заявке №2024714709 товарного знака по свидетельству №839601. Правомерность же предоставления правовой охраны указанным заявителем товарных знаков в рамках настоящего возражения не исследуется.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2025, оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2025.