

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.06.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие Рогнеда», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 402712, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009709168/50 с приоритетом от 28.04.2009 зарегистрирован 04.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №402712 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 05, 08 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 24.06.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 402712 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «WOODMASTER» по свидетельству №390375 с приоритетом от 28.01.2008,

зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 01, 02, 05 классов МКТУ;

- фонетическое сходство рассматриваемых обозначений определяется наличием совпадения большинства звуков;
- графическое сходство сравниваемых словесных обозначений выражается в совпадении графических знаков (букв), а также в использовании стандартных букв латинского алфавита;
- сравниваемые обозначения имеют одинаковую семантически значимую часть «MASTER», тогда как первая часть является уточняющей (лесной, хороший, умелый и др.);
- в связи с известностью товаров, маркированных знаком «WOODMASTER», в России существует возможность смешения оспариваемого обозначения со знаком, лица, подавшего возражение, что может нанести ущерб не только репутации фирмы, но и потребителю.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» по свидетельству №402712 в отношении товаров 01, 02, 05 классов МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в рамках проведения экспертизы Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности было признано несходство обозначений «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» и «WOODMASTER»;
- сравниваемые обозначения не являются фонетически сходными, поскольку имеют различия в «сильных» фонетических частях – первых звуках;
- сравниваемые обозначения имеют разную фонетическую длину, а также производят различное зрительное впечатление;
- оспариваемый товарный знак имеет семантику отличную от противопоставленного товарного знака, поскольку слово «GOOD» в сочетании со словом «MASTER» имеет более широкий спектр восприятия, вызывая ассоциативные связи с выражением: хороший мастер – хорош во всем, тогда как понятие «WOODMASTER» носит более ограниченный характер, вызывая ассоциации с деревянных дел мастером;

- существует 46 товарных знаков со словесным элементом «MASTER» («МАСТЕР»), зарегистрированных в отношении однородных товаров 01, 02, 05 классов МКТУ для различных юридических лиц.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- распечатки из Интернета.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии палаты по патентным спорам 10.09.2013, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 09.10.2013 отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №402712.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 по делу №СИП-1/2014, признано недействительным решение Роспатента от 09.10.2013, которым в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» по свидетельству №402712, поданного ЗАО «Научно-производственное предприятие «Рогнеда», было отказано.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение вышеуказанных судебных актов возражение от 24.06.2013 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №402712 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак является словесным «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Словесные элементы расположены друг под другом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 05, 08 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «WOODMASTER» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 02, 05, 09, 16, 17, 19 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по свидетельству №390375 показал следующее.

С точки зрения фонетического фактора сходства, сравниваемые знаки являются сходными, поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков (за исключением первого звука «G-» («Г»)/«W»), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Наличие в оспариваемом товарном знаке двух словесных элементов «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного знака, поскольку словесный элемент «ГУДМАСТЕР» является транслитерацией словесного элемента «GOODMASTER» и не вносит иного смысла в знак.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Отсутствие сведений о значении словесного элемента «WOODMASTER» в словарно-справочной литературе не позволяет сравнивать анализируемые обозначения по смысловому признаку.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 01 и 02 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 01 и 02 классов МКТУ противопоставленного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары относятся к химическим продуктам и красящим и защитным средствам от разрушения и коррозии, являются идентичными или соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей и условия сбыта, что позволяет признать их однородными.

Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ «бактерициды; биоциды; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; свечи курительные; средства антисептические; средства дезинфицирующие для химических туалетов; среды питательные для культур бактерий» оспариваемого товарного знака и товаров 05 класса МКТУ «бактерициды; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; препараты для очистки воздуха, для стерилизации; смазки для ветеринарных целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей, для химических туалетов» противопоставленного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку они или совпадают, или соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Иные товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к средствам для борьбы с вредными видами растительного и животного мира.

Таким образом, учитывая фонетическое сходство словесного элемента «GOODMASTER» оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров, существует угроза вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности приведенных в их перечнях товаров одному лицу, что не соответствует действительности.

Исходя из вышесказанного, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №402712 товарного знака «GOODMASTER ГУДМАСТЕР» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 24.06.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402712 недействительным в отношении всех товаров 01, 02 классов МКТУ и товаров 05 класса МКТУ «бактерициды; биоциды; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; свечи курительные; средства антисептические; средства дезинфицирующие для химических туалетов; среды питательные для культур бактерий».