

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 06.09.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вятская Угольная Компания», Кировская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022792550, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**WOODETOX**» по заявке №2022792550 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.12.2022 на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 11, 17, 19, 21, 32, 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.05.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 01, 03, 04, 05, 11, 19 (в части перечня), 21, 32, 39 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В отношении заявленных товаров 02, 17, 19 (в части перечня) и услуг 35 классов МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, установлено, что заявленное сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом:

- с товарным знаком «**WOODEX**» [1] (свидетельство №464207 с приоритетом от 24.05.2011, срок действия регистрации продлен до 24.05.2031), зарегистрированным на имя компании Текнос Групп Ой, ПЛ 107, 00371 Хельсинки, Финляндия (FI), для однородных товаров 02 класса МКТУ;

WOODEX

- с товарным знаком «» [2] (свидетельство №260057 с приоритетом от 22.05.2002, срок действия регистрации продлен до 22.05.2032), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Хайв Экспо Интернешнл», 107140, Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 2, пом. I, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком « **WOODEX**®» [3] (свидетельство №683213 с приоритетом от 22.05.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВУДЕКС ПАРКЕТ», 117218, Москва, Нахимовский пркт, 24, стр. 4, для однородных товаров 19 класса МКТУ;



- с товарным знаком « **WOODEX** ЦЕЛЛЮЗНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» [4] (свидетельство №560888 с приоритетом от 28.08.2014), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Основа», 660049, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 19, стр. 1, оф. 15, для однородных товаров 17 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав на отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [4] и однородности части товаров и услуг 02, 17, 19, 35 классов МКТУ. Заявитель обращает внимание на наличие в составе заявленного обозначения «WOODETOX» части «DETOX», ассоциирующейся у потребителя со словом «детоксикация», связанной с экологичностью и безопасностью продукта. Данная часть акцентирует

на себе внимание и обуславливает разное семантическое и фонетическое восприятие сравниваемых обозначений. Заявитель считает, что ряд товаров и услуг 02, 17, 19, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков относятся к разным родовым группам, характеризуются различными функциями и кругом потребителей. Как полагает заявитель, при отсутствии сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров (услуг) 02, 17, 19, 35 классов МКТУ смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте не имеется.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022792550 в качестве товарного знака, в том числе, для скорректированного перечня товаров и услуг 02, 17, 19, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы убедительными только в части.

С учетом даты (19.12.2022) поступления заявки №2022792550 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 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.

Признаки, указанные в пункте 42 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 «**WOODETOX**» по заявке №2022792550 с приоритетом от 19.12.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно доводам возражения решение Роспатента от 08.05.2024 оспаривается заявителем только в отношении таких заявленных товаров и услуг:

02 класс МКТУ - *красители для напитков; красители для сливочного масла; красители пищевые; краски; краски бактерицидные; лак черный; лаки; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; морилки для древесины; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для*

побелки; сажа [краситель]; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; чернила пищевые; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты];

17 класс МКТУ - *волокна пластмассовые, за исключением текстильных;*

19 класс МКТУ - *покрытия дорожные неметаллические;*

35 класс МКТУ - *продажа оптовая и розничная товаров; услуги магазинов по продаже товаров; услуги оптовой и розничной продажи товаров; продажа товаров через интернет-сайты [услуги интернет-магазинов по продаже товаров].*

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака явился приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков «**WOODEX**» [1] по

WOODEX

свидетельству №464207, «Международная выставка
"ДЕРЕВООБРАБОТКА"» [2] по свидетельству №260057,

« **WOODEX**» [3] по свидетельству №683213,  **WOODEX** ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» [4] по свидетельству №560888.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №464207 зарегистрирован для товаров 02 класса МКТУ «*краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати*».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №260057 зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «предоставление оборудования для коммерческих и рекламных выставок и ярмарок; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №683213 зарегистрирован, в частности, для товаров 19 класса МКТУ «доска паркетная; паркет; паркетные полы; паркетные фризы; клежка дубовая; полы (доски для настилов полов); ламинат паркетный; паркетные модули; паркетная мозаика; паркетные покрытия и настилы, включая ламинированный паркет; лесоматериалы обработанные, а именно: заготовки для паркета; паркетные плитки для настила полов; шпон для облицовки паркета; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина формуемая; мозаики строительные; обшивки деревянные; панели для обшивки стен неметаллические; художественный паркет; массивная паркетная доска; клееная двух- или трехслойная паркетная доска; фанера клееная многослойная; фризы паркетные».

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №560888 зарегистрирован для товаров 17 класса МКТУ «ацетилцеллюлоза, частично обработанная; бумага изоляционная; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; ленты изоляционные; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; покрытия звукоизоляционные из коры; ткани изоляционные; шлаковата [изолятор]».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «**WOODETOX**» и **WOODEX** противопоставленных товарных знаков «**WOODEX**» [1], «Международная выставка "ДЕРЕВООБРАБОТКА"» [2],

 « **WOODEX**» [3], «**WOODEX** ЦЕЛЛЮЗНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» [4] показал, что в качестве единственного или основного индивидуализирующего словесного элемента они включают в свой состав слова «WOODETOX» и «WOODEX», которые являются выдуманными, отсутствуют в лексике каких-либо языков, при написании которых используется латинский алфавит.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что в составе заявленного обозначения «WOODETOX» присутствует известная российскому потребителю часть «DETOX», определяющая семантику слова в целом. Однако данный довод является декларативным, а, кроме того, слово «WOODETOX» выполнено в единой графической манере без выделения каких либо частей. Изъятие из состава обозначения «WOODETOX» исключительно второй части «DETOX» представляется необоснованным, принимая во внимание, что начальная часть «WOOD», с которой и начинается прочтение словесного обозначения, воспроизводит английское слово «wood¹» со значением «дерево». В данном случае обозначение «WOODETOX» воспринимается в целом в качестве фантазийного обозначения.

Фантазийный характер индивидуализирующих словесных элементов «WOODETOX» и «WOODEX» нивелирует семантический критерий сходства сравниваемых обозначений, в силу чего именно фонетика этих индивидуализирующих словесных элементов выступает в качестве основного критерия при их восприятии.

В свою очередь отсутствие слов в лексике какого-либо языка с присущей ему спецификой произношения тех или иных звуков и звукосочетаний позволяет осуществлять транслитерацию выполненных буквами латинского алфавита слов «WOODETOX» и «WOODEX» по правилам ГОСТ Р 7.0.34-2014 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом», согласно которому

¹ Англо-русский строительный словарь. - М.: Русский Язык. С.Н.Корчемкина, С.К.Кашкина, С.В.Курбатова. 1995, <https://translate.academic.ru/wood/en/ru/?ysclid=m41c3zbdv4811466701>.

«WOODETOX» произносится как [во-де-токс], а «WOODEX» - как [во-декс], при этом двойные буквы «ОО» начальной части слов редуцируются.

Слова «WOODETOX» и «WOODEX» характеризуются тождеством звучания начальных и конечных частей [воде] и [кс], совпадением большинства букв/звуков (шесть из восьми) и одинаковым порядком их расположения, наличием под ударением одного и того же гласного звука [о] в начальной части сравниваемых обозначений, за счет чего именно начальная часть акцентирует на себе внимание. Тем самым, можно говорить о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [4].

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 противопоставленных товарных знаков [1] - [4] 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 (услуг), для сопровождения которых они предназначены.

Указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №464207 товары 02 класса МКТУ являются различными красящими веществами, а также покрытиями, используемыми материалами для обработки различных поверхностей. Указанные в сравниваемых перечнях 02 класса МКТУ товары относятся к продукции одной родовой категории, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, рынком сбыта, т.е. являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака относятся к продвижению товаров, под которым следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Услуги торговых ярмарок и организованных в коммерческих целях выставок, приведенные в 35 классе МКТУ противопоставленного товарного знака, имеют одинаковое

назначение с услугами в области торговли, указанным в перечне 35 класса МКТУ заявленного обозначения, характеризуются одинаковым кругом потребителей. Данные обстоятельства обуславливают вывод об однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ.

Приведенные в перечне 19 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №683213 товары относятся к различным отделочным материалам для строений, в то время как товары 19 класса МКТУ заявленного обозначения представляют собой дорожные покрытия. Данные виды товаров отличаются по виду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации, вследствие чего их однородность не усматривается.

Что касается товаров 17 класса МКТУ, то приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [4] по свидетельству №560888 различные изоляционные материалы соотносятся по родовой группе, назначению, кругу потребителей, рынкам сбыта с изоляционными материалами заявленного обозначения, к которым относится *«волокна пластмассовые, за исключением текстильных»*, что обуславливает вывод об их однородности.

Резюмируя изложенное, следует признать наличие однородности заявленных товаров и услуг 02, 17, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №464207, [2] по свидетельству №260057, [4] по свидетельству №560888. Однако между товарами 19 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №683213 однородности не усматривается.

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 сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг 02, 17, 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №464207, [2] по свидетельству №260057, [4] по свидетельству №560888 при наличии высокой степени однородности товаров и услуг 02, 17, 35 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, приводит к выводу об обоснованности доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Между тем, отсутствие однородности товаров 19 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №683213 позволяет исключить вероятность их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о возможности изменения оспариваемого решения административного органа и регистрации товарного знака по заявке №2022792550 для товаров 19 класса МКТУ *«покрытия дорожные неметаллические»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2024, изменить решение Роспатента от 08.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022792550.