

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 возражение от 27.11.2014, поданное Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ&Ко.КГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012733270, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012733270 с приоритетом от 25.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено изобретенное словесное обозначение «Greenline», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак носит фантазийный характер по отношению к заявляемому перечню товаров.

Роспатентом 29.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012733270 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров, поскольку оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками и заявленными

обозначениями, имеющими более ранние даты приоритета, зарегистрированными и заявленными на имя иных лиц:

- «GREEN LINE ГРИН ЛАЙН» по свидетельству №214180 (1) с приоритетом от 03.10.2000 (срок действия продлен до 03.10.2020), в отношении однородных товаров 01, 31 классов МКТУ;

- «GREENLINE ГРИНЛАЙН» по свидетельству №484827 (2) с приоритетом от 17.10.2011, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- «GREEN LINE GROUP» по заявке №2012705062 (3) с приоритетом от 24.02.2012, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

В возражении от 27.11.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) при восприятии в целом вызывают разные ассоциации, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;

- различие в графическом исполнении и цветовой гамме словесных элементов делает сравниваемые товарные знаки визуально несходными в целом;

- сопоставляемые обозначения отличаются семантически, так как в них заложены различные идеи, и они вызывают совершенно разные ассоциации у потребителей;

- заявитель осуществляет действия, направленные на досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного знака (1) на основании его неиспользования в отношении однородных товаров;

- по мнению заявителя, часть заявленных товаров 01 класса МКТУ, а именно «удобрения, торф (удобрение)» не является однородными товарам 01 класса МКТУ противопоставленной регистрации (2);

- утверждение заявителя по вопросу неоднородности сравниваемых товаров полностью согласуется с позицией Роспатента, выраженной в заключении по результатам экспертизы по международной заявке №1149764 на регистрацию знака «Greenline» на имя заявителя;

- по заявке (3) принято решение об отзыве, в связи с чем противопоставление может быть снято.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (1) вследствие его неиспользования на 5 л. (4);
- решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1149764 на 3 л. (5);
- сведения, касающиеся противопоставленной заявки (3) на 2 л. (6).

В дальнейшем заявителем были представлены дополнительные материалы:

- мировое соглашение по делу №СИП-1000/2014 от 31.03.2015 на 3 л. (7);
- Определение Суда по интеллектуальным правам об отложении судебного заседания по делу №СИП-1000/2014 на 2л. (8);
- Определение Суда по интеллектуальным правам об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу №СИП-1000/2014 от 07.04.2015 (9).

На заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2015, заявитель предоставил оригинал письма-согласия (10) от правообладателя противопоставленного товарного знака (1) на использование и регистрацию товарного знака «Greenline» по заявке №2012733270 на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ «семена, семена натуральные, семена для газонов и трав». В этой связи заявитель просит вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2012733270 в отношении вышеизложенных товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.09.2012) поступления заявки №2012733270 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Greenline», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «G». Правовая охрана товарного знака испрашивается в

отношении скорректированного заявителем перечня товаров 31 класса МКТУ «семена, семена натуральные, семена для газонов и трав».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «Green Line ГРИН ЛАЙН», выполненное буквами латинского и русского алфавитов. При этом словесный элемент «Green Line» выполнен оригинальным шрифтом, а словесные элементы «ГРИН ЛАЙН» - стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении товаров 01, 31 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «Greenline Гринлайн», выполненное в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение (3) является комбинированным, состоящим из оригинальных изобразительных элементов, под которыми расположены словесные элементы «GREEN LINE GROUP», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение заявлено в отношении товаров 03, 05, 18, 28, 31 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Коллегия отмечает тот факт, что правовая охрана товарному знаку в соответствии со скорректированным заявителем перечнем испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ «семена, семена натуральные, семена для газонов и трав». В этой связи противопоставления (2, 3) могут быть сняты, поскольку по товарному знаку (3) принято решение от 20.11.2014 о признании заявки отозванной, а знак (2) содержит перечень товаров 01 класса МКТУ, представляющих собой различные химические вещества и элементы, в основном, предназначенные для использования в промышленных целях, которые являются неоднородными испрашиваемым товарам 01 класса МКТУ «семена, семена натуральные, семена для газонов и трав», предназначенным для использования в сельском хозяйстве (для посева, растениеводства).

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) было установлено, что знаки являются

сходными в целом, поскольку включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Greenline» (в переводе с английского языка означает «зеленая линия или зеленая черта» (Green-зеленый, line – линия, черта, <http://yandex.ru/>).

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ГРИН ЛАЙН» является транслитерацией буквами русского алфавита обозначения «Green Line».

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение одного обозначения в другое.

Графические отличия в исполнении словесных элементов не являются определяющими в силу наличия их фонетического и семантического тождества.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Испрашиваемый перечень товаров 31 класса МКТУ «семена, семена натуральные, семена для газонов и трав» заявленного обозначения и товары 31 класса МКТУ, в частности, «семена растений, семена растений проросшие для высаживания в почву», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1) являются однородными, поскольку они относятся к одному виду товаров, имеют одинаковое назначение, условия реализации.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы. А именно, правообладатель противопоставленного знака (1) в соответствии с мировым соглашением, утвержденным Судом по интеллектуальным правам (9), предоставил безотзывное и бессрочное письмо-согласие (10) на использование и регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Greenline» по заявке №2012733270 на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ «семена, семена натуральные, семена для газонов и трав».

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака (1) предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для вышеперечисленных товаров 31 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 27.11.2014, отменить решение Роспатента от 29.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012733270.