

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 20.08.2014, поданное ООО «Грин», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012739397, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012739397 с приоритетом от 13.11.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «GRASS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде круга, внутри которого расположена буква «G», исполненная в оригинальной графике.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 01, 03 - 09, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 15.07.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 01, 03 - 07, 09, 14, 16, 17, 20, 24, 25, 27 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно заключению было установлено, что в отношении всех товаров 08, 11, 12, 21 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического сходства словесных элементов) сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «GROSS» по свидетельствам: №370497 с приоритетом от 11.08.2008 и №402729 с приоритетом от 10.08.2007, зарегистрированными на имя иного лица, в отношении однородных товаров 08, 21 классов МКТУ;

- «GROSS» по свидетельству №434525 с приоритетом от 05.02.2008, зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- «GROS» по свидетельствам: №367930 с приоритетом от 08.10.2007 и №192021 с приоритетом от 17.11.1998 (срок действия регистрации продлен до 17.11.2018) – (5), зарегистрированными на имя иного лица, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.08.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 15.07.2014, аргументируя его следующими доводами:

- словесные элементы в сравниваемых обозначениях различаются начальными звуками, на которых, прежде всего, акцентируется внимание при восприятии данных коротких слов, в связи с чем являются фонетически несходными;

- имеющиеся графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливают их различное зрительное восприятие потребителем, что не позволяет считать их сходными по визуальному признаку сходства;

- наличие различных смысловых значений у сравниваемых обозначений также способствует признанию их несходными в целом;

- таким образом, серьезные фонетические, семантические и графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исключают вероятность их ассоциирования друг с другом, что не позволяет признать их сходными до степени смешения;

- кроме того, заявитель отмечает, что является одной из ведущих российских компаний в области производства профессиональной автохимии, моющих и чистящих средств для клининговых компаний;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «GRASS» по свидетельству №390407 с приоритетом от 07.11.2007 в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- на сайте компании <http://www.grass.su/>, зарегистрированным 12.06.2005, представлена информация о продукции компании. При этом ассортимент продукции компании велик и постоянно расширяется;

- для выхода на международный рынок компания в 2012 году провела ребрендинг, были поданы заявки №2012739396, №2012739397 с приоритетом от 13.11.2012 и заявка по международной регистрации №1176825 с датой международной регистрации 11.07.2013 на одиннадцать стран (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Киргизстан, Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан).

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012739397 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки с сайта Центр регистрации доменов [1];

- распечатка с сайта WIPO, содержащая сведения о международной регистрации №1176825 [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.11.2012) поступления заявки №2012739397 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2012739397 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «GRASS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде круга, внутри которого расположена буква «G», исполненная в оригинальной графике. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, зеленом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №370497 – (1) представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник, внутри которого расположена композиция, состоящая из словесного элемента «GROSS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, заключенного в букву «G». Правовая охрана знаку (1) предоставлена в синем, голубом, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 07, 08, 09, 16, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №402729 – (2) представляет собой словесное обозначение «GROSS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 06, 07, 08, 09 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №434525 – (3) представляет комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения солнца и соединенного с ним словесного элемента «GROSS», исполненного в оригинальной графике. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в голубом, светло-сером, сером, оранжевом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №367930 – (4) представляет собой словесное обозначение «GROS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №192021 – (5) представляет собой словесное обозначение «GROS», выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знаку (5) предоставлена в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 37, 39 классов МКТУ.

В сравниваемых обозначениях словесные элементы занимают доминирующее положение с учетом их смыслового и пространственного значения. В связи с этим для установления сходства или несходства сравниваемых обозначений в целом важен анализ их словесных элементов.

Фонетический анализ словесных элементов «GRASS» - «GROSS» «GROS» показал их различие, обусловленное тем, что сравниваемые слова являются короткими, состоящими из одного слога, в связи с чем каждая буква/звук играет существенную роль. Сравнимые словесные элементы отличаются гласными звуками «А» и «О», которые в сопоставляемых словах находятся в ударном положении, произносятся максимально отчетливо, что приводит к различному звучанию слов.

Анализ их смыслового значения показал следующее.

В переводе с английского языка на русский язык слово «GROSS» имеет значение большой, крупный, толстый, тучный. Слово «GROS» в переводе с немецкого языка означает главная (основная, большая) часть, с французского языка – негабарит, крупнокусовой. Слово «GRASS» в переводе с английского языка – трава, дерн, газон, лужайка (см. Яндекс-словари). Таким образом, сравниваемые обозначения имеют разные смысловые значения, что позволяет признать их семантически несходными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, между сравниваемыми обозначения имеются визуальные различия. Рассматриваемое обозначение и противопоставленные знаки (1,3) выполнены в разных цветовых сочетаниях, включают оригинальные изобразительные элементы, значительно отличающиеся друг от друга, в то время как противопоставленные знаки (2,4,5) являются словесными. Словесные элементы противопоставленных знаков (1,3,4) выполнены в оригинальной графике, в отличие от словесного элемента рассматриваемого обозначения.

Указанное приводит к различному зрительному восприятию сравниваемых обозначений в целом и тем самым позволяет признать их несходными визуально.

Сравнение перечней сопоставляемых товаров 08, 11, 12, 21 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как относятся к одной родовой группе товаров соответствующего класса МКТУ, имеют один круг потребителей, один рынок сбыта.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что сравниваемые товары, относятся к товарам производственно-технического назначения, длительного пользования и дорогостоящим, в связи с чем при покупке данных товаров потребители будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае невелика.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями. Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, следует отметить, что в возражении имеется информация о том, что заявитель является правообладателем товарного знака, включающего словесный элемент «GRASS», по свидетельству №390407 с приоритетом от 07.11.2007.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принят во внимание факт присутствия на российском рынке продукции заявителя и отсутствие информации о предъявлении претензий со стороны правообладателей противопоставленных регистраций о нарушении исключительных прав.

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

удовлетворить возражение от 20.08.2014, изменить решение Роспатента от 15.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012739397.