

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 16.05.2013, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.05.2013, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723834 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011723834 с приоритетом от 26.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ВОЛЛАСОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, Кипр (далее - заявитель) в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из узкого вертикально ориентированного прямоугольника зеленого цвета с градиентом яркости цвета от светло-зеленого снизу до темно-зелёного вверх, на котором вертикально расположено слово «Grüntäler», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент не имеет самостоятельного смыслового значения. Внизу прямоугольника расположен овал, на фоне которого выполнено стилизованное изображение природного пейзажа. Над овалом выполнено словесное обозначение «Natur Genuss», которое переводится на

русский язык как «натуральное наслаждение». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в белом, светло-зеленом, зелёном, тёмно-зелёном цветовом сочетании.

Роспатентом 16.04.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723834 для всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «Grünländer» по международной регистрации №1030193 [1] с конвенционным приоритетом от 01.09.2009, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя Hochland SE, Kemptener Str. 17 88178 Heimenkirch/Allgäu (Германия).

В возражении от 16.05.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель по заявке №2011723834 является правообладателем товарных знаков «Грюнталер Grüntaler» по свидетельству №440765, «Грюнтал Grüntal» по свидетельству №445238, «Grüntäler» по международной регистрации №794039;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №440765 оспаривалась в связи со сходством до степени смешения со знаком «Grünländer» по международной регистрации №1030193;

- однако правовая охрана товарного знака по свидетельству №440765 оставлена в силе в связи с тем, что знаки не были признаны сходными до степени смешения;

- обозначение «GRÜNLÄNDER» с учетом правил чтения немецкого языка имеет следующее звучание: ГРЮНЛЭНДЭР;

- обозначение обладает звучностью за счет использования исключительно звонких согласных;

- обозначение «GRÜNTÄLER» воспринимается на слух по-другому: короткая глухая «Т» в середине и окончание «-ЛЕР» придает другую окраску слову - оно более мягкое, приглушенное;

- таким образом, обозначения имеют одинаковое начальное звучание «GRÜN» (ГРЮН), при этом резко отличаются в звучании вторых частей обозначений – «LANDER» (ЛЭНДЭР) / «TÄLER» (ТЭЛЕР);

- на сегодняшний день с учетом интеграции товаров зарубежных производителей на российский рынок, русский язык наполнен заимствованными словами и словами иностранного происхождения, широко используемыми в повседневной жизни, смысл и значение которых известны широкому кругу лиц (за счет рекламы, ассоциативных образов, справочной литературы, СМИ и т.д.);

- сказанное можно отнести к такому известному иностранному слову как «LAND» (ЛЭНД), а также его производным - lander (-ЛЭНДЭР), -ландия, -ляндия и т.д.;

- перевод и значение этого слова известны и, как правило, не вызывают сомнения - земля, страна;

- данные ассоциации широко распространены благодаря популярности Диснейлендов (Disneyland), использованию такой приставки в многочисленных кинофильмах - In the Land of Women (В стране женщин, 2007), Land of the Lost (Затерянный мир, 2009), Zotnbieland (Зомбилэнд, 2009) и др., названию государств и географических объектов - Ирландия, Финляндия, Голландия, Исландия, Гренландия, Лапландия и т.д.;

- таким образом, слово «GRÜNLANDER» в целом ассоциируется с землей, земной поверхностью - полями, пастбищами, что соответствует действительному переводу данного слова с немецкого языка - пастбища, луга;

- слово «GRÜNTALER» ни на русском, ни на немецком языке не вызывает стойкие смысловые ассоциации;

- говоря о сильных и слабых элементах обозначений, стоит отметить, что начальная часть «GRÜN» широко используется при маркировке товаров;

- так, например, сосуществуют в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ такие товарные знаки, как «GRÜNWALD» по свидетельству №269159, «GRÜNSTEIN» по свидетельству №231221;

- сопоставляемые знаки существенно отличаются друг от друга визуально за счет горизонтального и вертикального ориентирования их графических композиций;

- таким образом, проанализировав все критерии для оценки сходства обозначений, можно сказать, что сравниваемые обозначения являются «самодостаточными», оригинальными, запоминающимися, создающими различные зрительные и смысловые образы, они способны успешно индивидуализировать товар и производителя на рынке, не могут быть спутаны потребителем в товарообороте, способны выполнять главную функцию товарного знака - отличать, выделять товар среди себе подобных.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723834 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты (26.07.2011) поступления заявки №2011723834 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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 обозначения 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 обозначения 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Grüntäler», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Словесный элемент расположен вертикально на фоне вытянутого по вертикали прямоугольника. Цвет прямоугольника изменяется от темно-зелёного сверху до светло-зеленого снизу. В нижней части прямоугольник пересекает овал, на фоне которого выполнено стилизованное изображение природного пейзажа. Над овалом стандартным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета выполнено словесное обозначение «Natur Genuss».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723834 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29,

35 классов МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник зеленого цвета, вытянутый в горизонтальном направлении, нижняя сторона которого имеет волнообразный контур. На фоне прямоугольника по волнообразной линии буквами латинского алфавита желтого цвета выполнен словесный элемент «Grünländer». Под словесным элементом выполнена изогнутая линия желтого цвета, изгиб которой повторяет контур словесного элемента. В нижней части на прямоугольник накладывается овал желтого цвета, на фоне которого в центральной части на двух строках размещены слова «DAS ORIGINAL» (в переводе с немецкого языка означает оригинал). По внутреннему контуру овала в верхней и нижней части словесные элементы, которые в силу мелкого шрифта не прочитываются.

Представленные в перечне заявленного обозначения товары 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты, в том числе: сыры, масла и жиры пищевые» и услуги 35 класса МКТУ, связанные с продвижением перечисленных товаров на рынке, и товары 29 класса МКТУ «Fromage; préparations à base de fromage; tartinades à base de fromage et/ou préparations à base de fromage ainsi que fromage et produits à base de fromages sans ingrédients du lait; huiles et graisses alimentaires» (сыр; препараты на основе сыра; спрэды из сыра и/или препараты на основе сыра, а также сыр и продукты на основе сыра без компонентов молока; масла и жиры), в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [1], относятся к одному роду – сыры, масла, жиры пищевые, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей и сходные условия реализации. По указанным причинам сопоставляемые товары/признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными. Вывод об однородности товаров/услуг заявителем не оспаривается.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено следующее.

В сопоставляемых обозначениях основную индивидуализирующую функцию выполняют их словесные элементы «Grüntäler» и «Grünländer» [1], которые исполнены крупным шрифтом и размещены в центре обозначений, а изобразительные элементы (прямоугольники) служат для них фоном.

Звуковой анализ словесных элементов «Grüntäler» и «Grünländer» [1], показал, что они состоят из совпадающей по произношению начальной части «Grün-» и существенно отличающейся по фонетике конечной части «- TÄLER» и «-LÄNDER».

Что касается совпадающей части «Grün-», то в этой связи необходимо отметить, что в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя различных лиц зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих словесную часть «Grün-» и образованных по аналогичному принципу, а именно: «GRÜNAU» по международным регистрациям №483941, №483942, «GRÜNSTEIN» по свидетельству №231221, «GRÜNWALD» по свидетельству №269158. Указанное свидетельствует об ослаблении различительной способности этого элемента.

Таким образом, фонетическое различие словесных элементов «Grüntäler» и «Grünländer» [1] достигается за счет отчетливо прочитываемых различных конечных частей «- TÄLER»- в заявленном обозначении и «-LÄNDER» - в противопоставленном знаке.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными. В связи с чем отсутствуют основания для вывода об их семантическом сходстве.

Сравниваемые комбинированные знаки производят различное зрительное впечатление, обусловленное различиями пространственного расположения основных словесных элементов (вертикально - в заявленном обозначении и горизонтально - в знаке [1]), способа их исполнения (в знаке [1] словесный элемент выполнен волнообразно), различного пространственного

ориентирования фоновых элементов (прямоугольников), различного графического исполнения овалов (в заявленном обозначении на фоне овала выполнено стилизованное изображение природного пейзажа, а в знаке [1] на фоне овала выполнены словесные элементы).

Таким образом, наличие существенных фонетических и графических различий заявленного обозначения и знака [1] приводит к выводу о несходстве знаков в целом.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.05.2013, отменить решение Роспатента от 16.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723834.