

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 15.03.2012, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией Grünenthal GmbH, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445238, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №201072654350 с приоритетом от 17.08.2010 зарегистрирован 05.10.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №445238 на имя компании ВОЛЛАСОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГРЮНТАЛ/GRÜNTAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов соответственно.

В возражении от 15.03.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №445238 предоставлена в нарушение требований пунктов 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ГРЮНТАЛ/GRÜNTAL» по свидетельству №440765 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №913411 «GRÜNENTHAL»;

- в оспариваемом знаке также содержится начальная часть «GRÜN», которая обеспечивает фонетическое сходство знаков;

- графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что все они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета с одинаковым написанием начальной части слов, а словесный элемент «ГРЮНТАЛ», выполненный буквами кириллического алфавита, не формирует качественно новое зрительное впечатление. Кроме того, визуальное сходство сравниваемых знаков усугубляется наличием идентичных умлаутов «Ü» в начальных частях обозначений;

- семантическое сходство обозначений «ГРЮНТАЛ/GRÜNTAL» и «GRÜNENTHAL» обусловлено подобием заложенных в них понятий, поскольку они в переводе на русский язык означают «зеленая долина»;

- часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №445238, следует считать однородными услугам 35 класса, для которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №913411;

- оспариваемый товарный знак является сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445238 частично в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетическое различие сравниваемых знаков обусловлено наличием в оспариваемой регистрации и противопоставленном знаке вторых частей «ENTHAL» (Е (Э)нталь) / TAL (тал), что способствует возникновению отличного восприятия сравниваемых обозначений;

- условно можно считать сравниваемые знаки семантически сходными, поскольку оба знака условно могут быть переведены как «зеленая долина», однако перевода слов в целом не существует, поскольку они являются фантазийными словами;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации не однородны услугам, для которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №913411;

- правообладатель товарного знака является владельцем серии знаков по свидетельствам №440765, №445238 и знака по международной регистрации №1104708;

- оспариваемый товарный знак не воспроизводит фирменное наименование лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №445238.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 17.08.2010 поступления заявки №2010726543/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту (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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГРЮНТАЛ/GRÜNTAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов, соответственно.

Противопоставленный знак по международной регистрации №913411 представляет собой словесное обозначение «GRÜNENTHAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита – немецкого языка.

Анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГРЮНТАЛ/GRÜNTAL», где «ГРЮНТАЛ» является транслитерацией буквами русского алфавита словесного элемента «GRÜNTAL», включает, как и противопоставленный знак «GRÜNENTHAL», в начальной позиции элемент «GRÜN». Однако данное обстоятельство не приводит к смешению знаков в целом. Так, восприятие знаков формируется за счет их произношения в целом, поскольку оснований для их разбивки на части не имеется. Сравниваемые обозначения отличаются фонетически и визуально, благодаря наличию в конечной части сравниваемых слов элементов - TAL [тал] , - ENTHAL [енталь], играющих существенную роль, как при произношении (количеством слогов - 2 и 3; количеством букв – 7 и 9), так и при зрительном восприятии. По сведениям сети Интернет (www.wipo.int/romarin/, www.fips.ru – реестр товарных знаков знаков

обслуживания) существуют знаки по международным регистрациям №585714 «DER GRÜNE PUNKT», №1104708 «GRÜNTÄLER», товарные знаки по свидетельствам №261630 «ГРЮНВАЛЬД», №269158 «GRÜNWALD», правовая охрана которых действует в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, включающих в свой состав элемент «GRÜN». Указанное позволяет сделать вывод о том, что элемент «GRÜN» в отношении услуг 35 класса МКТУ является «слабым» элементом. В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам полагает, довод о том, что оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться со знаком по международной регистрации №913411 «GRÜNENTHAL», принадлежащих лицу, подавшему возражение, является неубедительным.

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. Указанное не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить следующее. Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации выполнены стандартным шрифтом латинского, немецкого и кириллического алфавитов и не имеют оригинальной художественной проработки. В этой связи визуальный признак сходства при сравнении данных обозначений не является определяющим.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, в том числе: агентства по импорту-экспорту; агентства по импорту-экспорту молока и молочных продуктов, в том числе сыров; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов товаров; реклама интерактивная в компьютерной сети товаров; управление процессами обработки заказов на покупки товаров; управление

коммерческое лицензиями на товары для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Коллегией установлено, что правовая охрана знаку по международной регистрации №913411 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «подготовка и проведение выставок в коммерческих и рекламных целях в медицинской и фармацевтической отрасли и для производителей фармацевтической продукции, фармацевтов, врачей, пациентов, медицинских страховых компаний и их объединений, предоставление деловой и коммерческой информации в Интернете в отношении лекарственных средств и фармацевтических препаратов».

Следовательно, услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака оказываются в отношении товаров 29 класса МКТУ, в том числе сыров и молочных продуктов, а услуги противопоставленной международной регистрации – в отношении медицинской и фармацевтической продукции, что отличает условия их оказания и круг потребителей, что свидетельствует об их неоднородности.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445238 в отношении части услуг 35 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как воспроизводит часть его фирменного наименования в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, только возникновение права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о его деятельности, в том числе о факте оказания им услуг.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445238 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №445238.