

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 22.03.2011, поданное ООО «МВ-Групп» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009704592/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009704592/50 с приоритетом от 10.03.2009 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение включает словесный элемент «GREENHOUSE», расположенный на зеленом фоне, выполненный буквами латинского алфавита желто-зеленого цвета, внизу которого расположена тонкая изогнутая линия. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, желто-зеленого цветовом сочетании и в отношении товаров и услуг 06, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 23.12.2010 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2009704592/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. «Словесный элемент GREENHOUSE в переводе с английского языка означает «теплица» (см. Интернет. Яндекс, Словари).

В следствии этого регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 06 и услуг 40, 42 классов способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и оказываемых услуг».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя следующими доводами:

- правовая охрана заявленному обозначению испрашивается на территории Российской Федерации;

- в связи с этим российским потребителем данное английское слово воспринимается не дословно как «теплица», а как «зеленый дом», по аналогии с широко известным словом «GREENPEACE» (зеленый мир);

- такому пониманию способствует и соответствующий зеленый и желто-зеленый цвета заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009704592/50 для всех заявленных товаров и услуг.

Вместе с тем, при подготовке к заседанию коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ГРИНХАУС» и «Green House», ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении товаров и услуг 19, 37 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 06, 40, 42 классов МКТУ (свидетельство №368475, приоритет от 21.09.2007; свидетельство №399441, приоритет от 15.05.2008).

В целях предоставления заявителю дополнительного времени для возможности ознакомления с новыми мотивами для отказа, выдвинутыми Палатой по патентным спорам, заседание коллегии было перенесено на 29.09.2011.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.09.2011, заявитель отсутствовал и отзыв представлен не был.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (10.03.2009) поступления заявки №2009704592/50 правовая база для оценки охраноспособности 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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 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).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: 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 14.4.3 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2009704592/50 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «GREENHOUSE», расположенный на зеленом фоне, выполненный буквами латинского алфавита желто-зеленого цвета, и изобразительный элемент в виде

тонкой изогнутой линии, расположенный под словесным. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, желто-зеленого цветовом сочетании и в отношении товаров и услуг 06, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве основания для отказа экспертиза отмечает, что словесный элемент заявленного обозначения «GREENHOUSE» в переводе с английского языка означает «теплица» (см. Интернет. Яндекс, Словари). В следствии этого регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 06 и услуг 40, 42 классов способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара и оказываемых услуг.

Анализ словесного элемента «GREENHOUSE» показал, что оно представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «GREEN» и «HOUSE», семантика которых среднему российскому потребителю хорошо известна. Восприятие данных словесных элементов в значениях «зеленый» и «дом» обусловлено широко известным использованием этих составляющих (например: гринкарта, также Зелёная карта, англ. green card - карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека; Гринпис, также Зеленый мир, англ. Greenpeace, природоохранительная организация; Кофе Хауз, Дом кофе - англ. Coffee House сеть кофеен в Москве). В то же время отсутствуют основания полагать, что восприятие элемента «greenhouse» в значении теплица среднему российскому потребителю хорошо известно.

Таким образом, несмотря на то, что в переводе с английского языка слово «GREENHOUSE» означает «оранжерея, теплица», российским потребителем оно будет восприниматься в значении «зеленый дом».

С учетом изложенного, заявленное обозначение является фантазийным по отношению к товарам и услугам, для индивидуализации которых испрашивается его регистрация, то есть обозначение не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно товара и оказываемых услуг.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно товаров, отсутствуют.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

Согласно дополнительным основаниям, выявленным при подготовке к заседанию коллегии, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 06 класса МКТУ и услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, так как оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №368475, №399441.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №368475 – [1] представляет собой словесное обозначение «Green House», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №399441 – [2] представляет собой словесное обозначение «ГРИНХАУС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Знаки [1,2] зарегистрированы на имя одного лица – ООО «Строительные Инновации». Правовая охрана знакам [1,2] предоставлена в отношении товаров и услуг 19, 37, 42 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «GREENHOUSE», фонетически тождественный противопоставленным знакам [1,2], что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «GREENHOUSE» заявленного обозначения с английского языка переводится как оранжерея, теплица (см. Яндекс-словари), а противопоставленный знак «Green House» - как

зеленый дом, заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное из элементов GREEN и HOUSE, семантически тождественным словам, входящим в состав противопоставленного знака [1], в связи с чем средним российским потребителем они будут восприниматься как равнозначные по значению.

Исполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] стандартным шрифтом и словесных элементов «GREENHOUSE» - «Green House» в сравниваемых обозначениях буквами латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых знаков. Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически тождественных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2009704592/50 испрашивается в отношении следующих товаров и услуг 06, 40, 42 классов МКТУ:

06 - двери металлические, жалюзи, ограды, окна, окна створчатые, форточки.

40 - обработка древесины, рубка и разделка леса, распиловка, строгание.

42 - дизайн художественный, оформление интерьера, услуги дизайнеров.

Правовая охрана противопоставленным знакам предоставлена в отношении следующих товаров 19, 37, 42 классов МКТУ:

19 - балки; балясины; глина кирпичная; двери; древесина формуемая; каркасы; кирпичи; кирпичи огнеупорные; конструкции; кровли; лесоматериалы обработанные; лесоматериалы пиленые; лесоматериалы, частично обработанные; лестницы неметаллические; марши лестничные; материалы деревянные тонкие; материалы строительные; облицовки для стен; обшивки деревянные; обшивки для стен; ограждения защитные для дорог; окна; опалубки для бетона; панели для обшивки стен; перегородки; перекрытия; перекрытия потолочные; перемычки дверные или оконные; переплеты оконные створные; плиты из материалов на основе цемента; покрытия из материалов

на основе цемента огнеупорные; покрытия кровельные; растворы строительные; стропила для крыш; цементы; черепица; элементы из бетона.

37 - изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; монтаж строительных лесов; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы штукатурные; снос строительных сооружений; строительство промышленных предприятий; строительство; установка дверей и окон.

42 - архитектура; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования технические; консультации по вопросам строительства, архитектуры.

Анализ перечней товаров и услуг показал, что сопоставляемые товары и услуги однородны, поскольку они обладают общими признаками родовой группы «строительные материалы, в частности двери, окна» и «строительные работы», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта. При этом следует отметить, что, несмотря на то, что сопоставляемые товары изготовлены из разных материалов (06 класс МКТУ – строительные материалы металлические) и (19 класс МКТУ – строительные материалы неметаллические) область применения сопоставляемых товаров общая.

Следует также отметить, что степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства. В данном случае сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, в связи с чем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

В силу указанного, при маркировке обозначениями, содержащими практически тождественные элементы, однородных товаров и услуг возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров/услуг из одного коммерческого источника.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 22.03.2011, изменить решение Роспатента от 23.12.2010 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2009704592/50 по дополнительным основаниям.