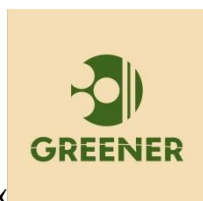


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 24.09.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Тойкиным Д.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023731623 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Словесное обозначение «» по заявке №2023731623, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 05, 16, 17, 19, 24, 31, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.05.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 04 класса МКТУ «брикеты из древесины; брикеты топливные; воск [сырье]; дрова; масла технические; материалы смазочные; торф [топливо]; уголь древесный [топливо]; щепа древесная для использования в качестве топлива; щепа древесная для копчения и ароматизации пищевых продуктов», товаров 19

класса МКТУ «двери неметаллические; дома сборные [готовые к сборке] неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; знаки сигнальные несветящиеся и немеханические, неметаллические; изгороди неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; колонны строительные неметаллические; консоли для конструкций неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; кронштейны для конструкций неметаллические; лестницы неметаллические; настилы неметаллические; обрешетки неметаллические; ограды неметаллические; опоры неметаллические; палатки торговые; памятники неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; перегородки неметаллические; платформы сборные неметаллические; полки каминные неметаллические; ступени лестниц неметаллические; теплицы переносные неметаллические; формы литейные неметаллические», товаров 31 класса МКТУ «жмых кормовой; корма для домашних животных; корма для животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; мука кормовая; подстилки для животных; продукты для откорма животных; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]», услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги коммерческого посредничества; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», услуг 39 класса МКТУ «аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; загрузка торговых аппаратов; логистика транспортная; перевозка грузовым автотранспортом; перевозки автомобильные; посредничество

при перевозках; прокат контейнеров для хранения; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; расфасовка товаров; сбор вторсырья [транспорт]; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; хранение товаров на складах; экспедирование грузов», услуг 40 класса МКТУ «сборка изделий на заказ для третьих лиц; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]». В отношении всех товаров и услуг 01, 05, 16, 17, 24, 42 классов МКТУ, а также иной части заявленных товаров и услуг 04, 19, 31, 35, 40 классов МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента).

Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- товарным знаком «GRINERA» (свидетельство №926758 (1), приоритет от 16.12.2021), зарегистрированным на имя компании «Гринера Хербалс Привате Лтд», Индия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «GREENERA» (свидетельство №692809 (2), приоритет от 05.06.2018), зарегистрированным на Мамонтова Р.В., Москва, в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ;

- товарным знаком «GREENERA» (свидетельство №555152 (3), приоритет от 10.07.2014), зарегистрированным на ООО "РМГ Инвест", Москва, г. Зеленоград, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «GREENERY ГРИНЭРИ» (свидетельство №317129 (4), приоритет от 06.02.2006), зарегистрированным на имя Лаврентьевой Н.А., Московская область, г. Ступино, в отношении однородных товаров и услуг 31, 42 классов МКТУ;

- знаками «GREINER» по международным регистрациям №1518774 (5), конвенционный приоритет от 30.04.2019; №1518616 (6), конвенционный приоритет от 03.05.2019; №926853 (7), конвенционный приоритет от 22.11.2006; №852037 (8),

конвенционный приоритет от 27.02.2004), на имя компании «Greiner Packaging International GmbH», Чехия, в отношении однородных товаров и услуг 16, 17, 40, 42 классов МКТУ;

- знаком «GREINER» по международной регистрацией №1492955 (9), конвенционный приоритет от 29.11.2018; №850523 (10), конвенционный приоритет от 04.08.2003; №749773 (11), конвенционный приоритет от 26.01.2000), на имя компании «Greiner AG», Швейцария, в отношении однородных товаров 01, 05, 16, 17, 19, 24, 31, 42 классов МКТУ;

- знаком «GREINER BIO-ONE» по международной регистрации №1164824 (12), конвенционный приоритет от 04.07.2012), на имя компании «Greiner Bio-One GmbH», Австрия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знак «GREINER» международной регистрацией №625771 (13), приоритет от 12.01.1994, на имя компании «GREINER S.P.A.», Италия, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;

- знаком «GREINER» по международной регистрации №447647/A (14), конвенционный приоритет от 01.03.1979), на имя компании «Greiner Diagnostic AG», Швейцария, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- знаком «GREINER» по международной регистрации №425439 (15), приоритет от 08.06.1994), на имя компании «Greiner Bio-One GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 16, 17 классов МКТУ;

- ранее заявленным обозначением «GREENER» (заявка №2023714477 (16), приоритет от 28.02.2023), на имя ООО "ХЕТЕХ", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнениях к возражению, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным со знаком (10). Данные выводы подтверждены лингвистической справкой;

- владелец противопоставленного товарного знака (14) предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в

отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

Согласно ходатайству заявителя, представленному на заседании коллегии от 09.01.2025, заявитель оспаривает решение Роспатента только в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ «ацетат целлюлозы необработанный; целлюлоза; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей».

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены:

1. лингвистическая справка об использовании лексем «GREENER» и «GREINER»;
2. оригинал письма-согласия от правообладателя знака (14).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.04.2023) поступления заявки №2023731623 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях 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 обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «GREENER», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над словесным элементом помещен изобразительный элемент в виде композиции из абстрактных фигур, линий. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в зеленом, светло-бежевом, бежевом цветовом сочетании в отношении товаров 01 класса МКТУ «ацетат целлюлозы необработанный; целлюлоза; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были

противопоставлены комбинированные и словесные знаки « **Grinera**» (1),

« **Greenera**» (2), « **Greenera**» (3), «**GREENERY ГРИНЭРИ**» (4),

« **greiner**
ASSISTEC» (5), « **greiner**
PACKAGING» (6), « **greiner**
assistec» (7),

« **greiner**
packaging» (8), « **greiner**» (9), «**greiner**» (10), «**GREINER**» (11), «**GREINER BIO-ONE**» (12), « **GREINER**
S.p.A.» (13),

« **Greiner**» (14), «**greiner**» (15) и обозначение « **GREENER**» (16).

Правовая охрана знаков (10, 14) действует в отношении товаров 01 класса МКТУ, знаков (1, 9, 10, 11, 12) в отношении товаров 05 класса МКТУ, знаков (5-7, 9, 10-11, 15) в отношении товаров 16 класса МКТУ, знаков (7, 10, 11, 13, 15) в отношении товаров 17 класса МКТУ, знаков (10, 11) в отношении товаров 19 класса МКТУ, знаков (2, 10) в отношении товаров 24 класса МКТУ, знаков (4, 10, 11) в отношении товаров 31 класса МКТУ, знак (3) зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ, знаки (5-8) в отношении услуг 40 класса МКТУ, знаки (4, 7, 10, 11) в отношении услуг 42 класса МКТУ. Правовая охрана обозначению (16) испрашивается в отношении, в том числе услуг 35 класса МКТУ.

Отказ заявителя оспаривать решение Роспатента в отношении товаров и услуг 04, 05, 16, 17, 19, 24, 31, 35, 40, 42 классов МКТУ устраняет необходимость

его анализа на тождество и сходство со знаками (2, 4-8, 10, 13-16) в отношении приведенных товаров.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Согласно данным МБ ВОИС, правовая охрана знакам (9, 11) не была представлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ. В соответствии с Госреестром, правовая охрана знака (3) прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (дата публикации и номер бюллетеня: 10.03.2025 Бюл. № 5). В связи с изложенным, данные противопоставления (3, 9, 11) могут быть сняты.

Кроме того, правообладатель противопоставленного знака (14) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне, предоставив безотзывное письменное согласие.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «



» (14) не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (14), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.



Сравнительный анализ заявленного обозначения «



» (10) показал следующее.

Согласно англо-русскому словарю¹ словесный элемент «greener» заявленного обозначения переводится с английского на русский язык как «недавно приехавший иммигрант; новичок; неопытный рабочий».

В свою очередь словесный элемент «greiner» знака (10) является значимым словом в немецком языке и переводятся на русский язык как плакса, нытик, брюзга, ворчун².

¹ https://short_en_ru.academic.ru/18346

Маловероятно, что значения данных слов заявленного обозначения и знака (14) являются знакомыми среднему российскому потребителю, данные слова не изучаются в школе, более того, согласно представленному заявителем заключению [1] слово «greiner» относится к устаревшим. По мнению коллегии, наиболее вероятно восприятие сравниваемых словесных элементов в качестве фантазийных и, следовательно, по мнению коллегии, в рассматриваемом случае семантический фактор восприятия играет второстепенную роль.

С учетом восприятия словесных элементов заявленного обозначения и знака (10) в качестве фантазийных, их точное произношение не является знакомым российскому потребителю. При этом словесные элементы «greener» и «greiner» характеризуются совпадением шести латинских букв, расположенных в одинаковой последовательности, которые могут одинаково прочитываться различными лицами. Следовательно, рассматриваемые словесные элементы отличаются только лишь одной буквой «e / i», чего, по мнению коллегии, недостаточно для вывода об отсутствии их звукового сходства.

Что касается графического фактора восприятия, то заявленное обозначение отличается от знака (10) цветовым исполнением, наличием оригинального графического элемента в его верхней части. Вместе с тем нельзя не отметить факторы, свидетельствующие о признаках визуального сходства – исполнение словесных элементов буквами латинского алфавита, начертание большинства графем совпадает.

Обобщая вышеизложенную информацию в совокупности, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений, установленной на основе фонетического и графического факторов восприятия, а также при сниженном значении смыслового критерия сходства.

Представленная заявителем лингвистическая справка [1] принята коллегией во внимание, вместе с тем она отражает частное мнение специалиста (кандидата филологических наук), а значение для дела в данном случае может иметь мнение

² <https://encyclopede.de-academic.com/37740>

рядовых потребителей соответствующих товаров 01 класса МКТУ, которые в общем случае не являются филологами и лингвистами.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «ацетат целлюлозы необработанный; целлюлоза; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей». По мнению коллегии, данные виды являются однородными товарам 01 класса МКТУ «chemical used in industry, science, especially analysis reagents» («химическая продукция, используемая в промышленности, науке, особенно реагенты для анализа») по следующим причинам. Ацетат целлюлозы, целлюлоза и её производные широко применяются в химической промышленности, производстве полимеров, фармацевтике и других сферах. Химическая продукция промышленного и научного назначения охватывает широкий спектр веществ и соединений, которые могут включать в себя и продукты на основе целлюлозы. Например, ацетаты и эфиры целлюлозы могут быть использованы в научных целях, исследованиях, в том числе и в качестве реагентов. Так, целлюлоза может использоваться в аналитической химии как вспомогательное вещество или реактив в различных методиках анализа, например, гидроксильные группы молекул целлюлозы способны образовывать комплексы с некоторыми металлами, этот эффект применяется для определения содержания металлов в растворах методом экстракционно-фотометрического анализа, кроме того, целлюлозу часто используют в виде фильтровальной бумаги или мембран, это позволяет эффективно отделять твердые частицы от растворов при фильтрации (фильтры на основе целлюлозы широко применяются в гравиметрическом анализе для выделения осадка, последующего высушивания и взвешивания), ацетат целлюлозы может использоваться в качестве носителя или реагента для аналитических методов, например, в электрофорезе и т.д. Эфиры целлюлозы также находят применение в аналитической химии (некоторые эфиры целлюлозы, такие как ацетаты и нитраты обладают хорошей растворимостью в органических растворителях и могут служить эффективными экстрагентами для извлечения отдельных компонентов смесей, включая металлы и органические соединения,

особенно эффективны в извлечении сложных структур и гидрофобных веществ; многие производные целлюлозы используются для изготовления пластин для тонкослойной хроматографии, они служат основой, удерживающей сорбенты, благодаря чему облегчается разделение веществ различной природы; метилцеллюлоза и этилцеллюлоза используются в реакции полимеризации и конденсации, помогая контролировать свойства конечного продукта; ацетат целлюлозы активно используется в производстве пленочных материалов, которые помогают разделить молекулы разной массы и т.д.). Назначением ацетата целлюлозы является обеспечение удобства проведения анализа путем стабилизации условий проведения реакций, изоляции или очистки исследуемых объектов.

По мнению коллегии, химическая продукция промышленного и научного назначения, включая ацетат целлюлозы и его производные, часто производятся и реализуются одними и теми же лицами (например, оптовые поставщики химических реактивов и материалов). Кроме того, сравниваемые товары могут приобретаться одним кругом потребителей (например, предприятия химической промышленности, научные институты, лаборатории и другие организации, занимающиеся производством и исследованием химических веществ). Таким образом, однородность данных товаров обусловлена возможностью их совместного производства и реализации в отношении одного круга потребителей, а также возможностью выполнять одни и те же потребительские функции.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (10), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знака (10) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского

кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и знака (10), а также высокая степень однородности вышеупомянутых товаров 01 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

С учетом изложенного, оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2024.