

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 03.06.2014 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №698511.

Знак по международной регистрации №698511 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 28.07.1998 на имя Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие знака по международной регистрации №698511 распространено на территорию Российской Федерации с 02.05.2012.

Знак по международной регистрации №698511 представляет собой комбинированное обозначение . В прямоугольной рамке расположены словесные элементы «GREEN FIELD», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Между словесными элементами нарисована абстрактная геометрическая фигура, визуально образованная частой штриховкой.

Роспатентом 06.03.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №698511 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по

результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №698511 сходен до степени смешения со словесными обозначениями «ГРИНФИЛД» и «GREENFIELD», (заявки №2012705471, №2012705472 с приоритетом от 28.02.2012), заявленными ранее в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гринфилд», 107045, Москва, Малый Головин пер., 8. В дальнейшем указанные обозначения были зарегистрированы в качестве товарных знаков по свидетельствам №510425 [1], №510808 [2], соответственно.

В возражении, поступившем 03.06.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №510425, №510808 графически не сходны до степени смешения за счет наличия в знаке по международной регистрации №698511 изобразительного элемента, разного количества слов, а также за счет разного шрифтового исполнения словесных элементов с товарным знаком по свидетельству №510425;

- заявитель сократил перечень товаров 31 класса МКТУ, и испрашивает предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №698511 в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ: «semences de gazon (семена для газонов)»;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №510425, №510808 зарегистрированы в отношении товаров 31 класса МКТУ, не однородных товарам, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №698511;

- компания заявителя с 1998 года поставляет семена газонных трав, чистые сорта семян различных культур, а также семена дикорастущих и полевых цветов, маркированные знаком по международной регистрации №698511 в различные

торговые организации, расположенные на территории Российской Федерации, в связи с чем заявленное обозначение хорошо известно российскому потребителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №698511 в отношении уточненного товаров 31 класса МКТУ: «semences de gazon».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил оригинал письма от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №510425, №510808, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №698511 на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня товаров 31 класса МКТУ: «semences de gazon» [1].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.05.2012) территориального расширения знака по международной регистрации №698511 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, № 4322 (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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 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.

Знак по международной регистрации №698511 представляет собой комбинированное обозначение . В прямоугольной рамке расположены словесные элементы «GREEN FIELD», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Между словесными элементами нарисована абстрактная геометрическая фигура, визуально образованная частой штриховкой. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №698511 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ: «semences de gazon (семена для газонов)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №510425 [2] представляет собой словесное обозначение «ГРИНФИЛД», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №510808 [3] представляет собой словесное обозначение «GREENFIELD», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знакам [2, 3] была предоставлена в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №698511 на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №698511, как и в противопоставленных товарных знаках [2, 3], основными элементами являются словесные, поскольку они являются единственными или доминирующими элементами в знаках, и именно на них акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №698511 с противопоставленными товарными знаками [2, 3] установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «GREEN FIELD/GREENFIELD/ГРИНФИЛД», что свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Словесные элементы «GREEN FIELD» в переводе с английского языка означают «зеленое поле; зеленая зона» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»). Несмотря на написание в одно слово «GREENFIELD», противопоставленный товарный знак [3] очевидно имеет такой же перевод на русский язык. Следовательно можно утверждать, что сравниваемые знаки тождественны по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Имеющиеся графические отличия в сравниваемых знаках (наличие в знаке по международной регистрации №698511 изобразительного элемента в виде абстрактной геометрической фигуры, образованной частой штриховкой, раздельного написания словесных элементов и отсутствие графических элементов в противопоставленных товарных знаках [2, 3]), носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы, в то время как графика имеет вспомогательное значение. Кроме того, сходство знака по международной регистрации №698511 и противопоставленного товарного знака [3] усиливается тем, что указанные слова исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знака по международной регистрации №698511 и противопоставленного товарного знака [3] в целом за счет фонетического, семантического и графического факторов сходства их словесных элементов. Что касается сходства знака по международной регистрации №698511 и противопоставленного товарного знака [2], то они являются сходными по фонетическому критерию сходства, который превалирует, учитывая, что противопоставленный товарный знак [2] «ГРИНФИЛД» не имеет лексического значения.

Что касается анализа однородности товаров 31 класса МКТУ, то необходимо отметить следующее.

По заявлению правообладателя противопоставленных товарных знаков [2, 3] 19.01.2016 и 18.01.2016, соответственно, в свидетельство данных товарных знаков были внесены изменения, касающиеся сокращения перечня товаров, в отношении которых они зарегистрированы, а именно из перечня товаров исключены все товары 31 класса МКТУ. В связи с чем, противопоставленные товарные знаки [2, 3] более не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №698511.

Кроме того, заявитель представил письмо [1], в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков [2, 3] выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №698511 на имя заявителя в отношении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ. Письмо содержит условие о безотзывности.

Резюмируя изложенное, коллегия констатирует, что препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №698511 в отношении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, устранены.

Таким образом, знаку по международной регистрации №698511 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 31 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2014, отменить решение Роспатента от 06.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №698511 в отношении товаров 31 класса МКТУ: «semences de gazon».