

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 26.01.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.10.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013712779, поданное компанией ВБХ Холдинг АГ, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013712779 с приоритетом от 13.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 17, 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «greenteQ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 21.10.2014 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 19 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 08, 17 и услуг 35 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «GREENTEC» по свидетельству №319246 с приоритетом от 15.03.2005 в отношении товаров 08, 17 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 08, 17 классов МКТУ[1];

- с товарным знаком «ГРИНТЕК GREENTЕК» по свидетельству №319385 с приоритетом от 21.10.2005 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];

- со знаком «GREEN TEX» по международной регистрации №1020101 с приоритетом от 13.08.2009 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное словесное обозначение «greenteQ», выполнено маленькими строчными буквами латинского алфавита с увеличенной и смещенной относительно опорной линии вверх графемой «Q», что отличает заявленное обозначение от противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №319246, №319385. Сопоставляемые знаки относятся к обозначениям разного вида, которые имеют различные композиционные решения и состоят из разного количества и разного состава элементов, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков выполнены различными шрифтами, с различным графическим написанием букв, в разных цветовых сочетаниях;
- несмотря на сходное звучание начальных частей заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №319246, №319385, сопоставляемые обозначения имеют ряд существенных фонетических отличий;
- что касается семантического критерия сходства, то необходимо отметить, что заявленное обозначение, как и противопоставленный знак по свидетельству №319385 не имеют самостоятельного смыслового значения, и не могут быть признаны сходными до степени смешения по семантическому критерию;
- семантика противопоставленного товарного знака по свидетельству № 319246 выражается присутствующей в знаке фразой на русском языке - «Мы заботимся о ваших растениях», что ассоциируется с заботой, озеленением, природой, садами, огородами и дачным сезоном. Заявленное обозначение таких ассоциаций не вызывает. В связи с чем, обозначения также не могут быть признаны сходными до степени смешения по семантическому критерию;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1020101, указанное обусловлено различным композиционным решением сопоставляемых знаков, наличием различного количества и состава словесных элементов, различной цветовой гаммой: черно-белая в заявленном обозначении и зелено-серо-черная в противопоставленном знаке, различной графикой и

различными шрифтами, в которой выполнены словесные элементы сопоставляемых знаков, кроме того, следует учитывать, что особенности графического вычленения (отделения) элемента «Q» при восприятии и произнесении заявленного обозначения существенным образом влияют на его фонетику, то есть потребитель/продавец произносит обозначение «greenteQ» как [гринти кью], где «Q» воспринимается и произносится как отдельная графема;

- что касается семантического критерия сходства, то необходимо отметить, что семантика противопоставленного знака по международной регистрации №1020101 определяется семантикой входящего в знак значимого слова «GREEN», имеющего значения в переводе с английского языка - «зеленый, зеленого цвета, зелень», что обыгрывается и зеленой цветовой гаммой, в котором выполнено это слово, а также слова «ТЕХ» - технического термина ТЕКС, означающего единицу линейной плотности, применяемой для измерения толщины волокон и нитей. Текс определяет вес одного километра нити. Соответственно, противопоставленный знак ассоциируется с текстилем, текстильными материалами и зеленью, тогда как заявленное обозначение не имеет самостоятельного смыслового значения, и таких ассоциаций не вызывает.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 21.10.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 08, 17 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «greenteQ» представляет собой слово, выполненное прописным шрифтом буквами латинского алфавита, последняя буква - заглавная. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 08, 17 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента, выполненного в виде стилизованного квадрата, расположенного перед словесным элементом «GREENTEC», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под изобразительным и словесным элементами расположена надпись «Мы заботимся о ваших растениях», выполненная прописным мелким шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в белом, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, отношении товаров 08, 17 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ГРИНТЕК GREENTЕК», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы расположены друг под другом. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение в виде словесного элемента «GREENOTEX», оригинально выполненного буквами латинского

алфавита, подчеркнутого трехцветной линией. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] содержат фонетически сходные словесные элементы «greenteQ»/«GREENTEC»/«ГРИНТЕК»/«GREENTЕК», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков (за исключением последней), при этом сходные звуки одинаково расположены по отношению друг к другу.

Анализ заявленного словесного обозначения «greenteQ» и противопоставленных словесных обозначений показал, что данные слова отсутствуют в словарно-справочных изданиях и иных источниках, которые могли бы позволить установить их смысловые значения. Отсутствие лексического значения у сопоставляемых слов не позволяет сравнивать их по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «greenteQ» произносится как «гринти кью» является субъективным, поскольку буква «Q» не отделена от остальной части слова и воспринимается как последняя буква слова, которая на конце слова во многих языках произносится как звук «к».

Анализ товаров 08 и 17 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного знака [1], показал, что сравниваемые товары 08 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к ручным инструментам, то есть являются идентичными, имеют одно назначение, один круг потребителей и условия сбыта. Сравнимые товары 17 класса МКТУ также являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе: «материалы для уплотнения и изоляции» и имеют одно назначение.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного знака [2], показал, что данные услуги являются однородными, поскольку имеют одно назначение и относятся к коммерческой деятельности.

Однородность товаров 08, 17 и услуг 35 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 08, 17 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2013712779, с товарами 08, 17 и услугами 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1, 2] и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом.

Так, анализ по фонетическому фактору показал, что несмотря на совпадение начальных частей «green-»/«green -» сравниваемых обозначений, конечные части «-teQ»/«-ОТЕХ» имеют существенные отличия, поскольку содержат различный звукоряд и отличаются при произношении.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, композиционного решения, цветовой проработки, а также видом шрифта, которым выполнены словесные составляющие знаков. Так, словесный элемент «GREENOTEX» противопоставленного знака [3] выполнен в оригинальной графической манере, разделен на три словесные составляющие: «GREEN», «О», «ТЕХ», каждая из которых обладает оригинальной графикой.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В отношении однородности товаров и услуг, установлено следующее.

Услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня однородны услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [3], поскольку имеют одно назначение и относятся к коммерческой деятельности, однако при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленного знака [3], однородность услуг не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013712779.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2015, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2014.