

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, рассмотрела возражение, поступившее 28.07.2017, поданное «Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 28.09.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236388 в отношении всех товаров 07, 12 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236388, произведенной Международным Бюро ВОИС 07.11.2014 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 16.05.2014, испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1236388 представляет собой словесное обозначение «**optibelt GREEN GARDEN**».

Решение Роспатента от 28.09.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236388 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1236388 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ, поскольку сходен до степени смешения с товарным

GREEN GARDEN

знаком [2] по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений (свидетельство № 448199, приоритет от 10.11.2010), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: ООО «ЕМА-ГРУПП», 105077, Москва, Измайловский б-р, д. 71/75, корп. 2, кв. 75;

- фонетическое сходство сравниваемых словесных обозначений «optibelt GREEN GARDEN» [1] / «GREEN GARDEN» [2] обусловлено наличием совпадающих звуков, сходством состава гласных и согласных;

- графическое сходство сравниваемых словесных обозначений «optibelt GREEN GARDEN» [1] / «GREEN GARDEN» [2] основано на одинаковом алфавите, буквами которого написаны элементы;

- смысловое сходство сравниваемых словесных обозначений «optibelt GREEN GARDEN» [1] / «GREEN GARDEN» [2] обусловлено одинаковым переводом словесных элементов «GREEN GARDEN»;

- с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] товары 07 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [2], признаны экспертизой однородными заявленным товарам 07 и 12 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.07.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2016.

Доводы возражения, поступившего 28.07.2017, сводятся к следующему:

- знак «OPTIBELT GREEN GARDEN» [1] является словесным, смыслового значения не имеет, транслитерируется как «ОПТИБЭЛТ ГРИН ГАРДЕН», выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Элемент «OPTIBELT» является изобретенным словесным элементом, элемент «GREEN GARDEN» в переводе с английского языка на русский язык означает: «зеленый сад»;

- противопоставленный товарный знак «GREEN GARDEN» [2] является словесным, транслитерируется как «ГРИН ГАРДЕН»;

- сравниваемые словесные элементы «GREEN GARDEN» («зеленый сад») фактически являются описательными;

- в знаке [1] доминирующим элементом при его восприятии является оригинальный элемент «OPTIBELT», следовательно, знаки [1] и [2] в целом производят разное впечатление и их восприятие потребителями различно;
- заявитель - ведущий мировой производитель приводных ремней. Заявитель производит целую серию ремней: Optibelt (Оптибелт)- SK, RED POWER, VB, VB/LC, LD, SUPER TX и т.д. для сельскохозяйственной техники, в том числе тяговые ремни для комбайнов всех типов, ремни для станков ремни, для грузовиков и легковых автомобилей, ремни для древесной и бумажной промышленности, ремни для текстильной промышленности, для роботостроения, для печатных машин, для бытовой техники. Сайт заявителя в сети Интернет: <http://www.optibelt.com/en/>;
- товары 07 и 12 классов МКТУ четко обозначены и заявлены в соответствии со сферой деятельности заявителя;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] ООО «Ема-Групп» (предыдущий правообладатель - ООО «Патриот») - производитель садовой, силовой, строительной техники. Сайт компании в сети Интернет: www.onlypatriot.com.;
- перечень товаров противопоставленного товарного знака [2] не содержит товара «ремни приводные». Продукция заявителя и правообладателя товарного знака [2] рассчитана на потребителей - профессионалов, реализуется через специализированные магазины, товары неоднородны, что обуславливает отсутствие реальной опасности смешения сравниваемых обозначений потребителями;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] предоставил безотзывное согласие на регистрацию и использование знака [1] в отношении всего заявленного перечня товаров 07 и 12 классов МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 07, 12 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлены:

- согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2] - [3];
- дополнительные материалы о заявителе - [4];
- дополнительные материалы о правообладателе - [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 28.07.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.05.2014) международной регистрации № 1236388 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1236388 [1] представляет собой словесное обозначение «**optibelt GREEN GARDEN**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

GREEN GARDEN

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 448199 (приоритет от 10.11.2010) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое вхождение в знак [1]. Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] близки ввиду использования при их написании заглавных букв латинского алфавита стандартного шрифта. Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

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

для удовлетворения возражения, поступившего 28.07.2017. Правообладателем противопоставленного знака [2] предоставлено безотзывное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] и его использование в отношении всех заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2017, отменить решение Роспатента от 28.09.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1236388 в отношении всех товаров 07, 12 классов МКТУ.