

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 19.07.2006, поданное компанией Лидл Штифтунг энд Ко. КГ, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 23.01.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2004710367/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «GREENDE» по заявке № 2004710367/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 06, 16 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «GREENDE» представляет собой фантазийное слово в русской транслитерации (гринди), семантически нейтральное по отношению к заявляемым товарам.

Экспертизой 23.01.2006 принято решение о регистрации товарного знака для товаров 06 и 16 классов МКТУ.

В отношении товаров 05 и 21 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение положений указанных правовых норм обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное словесное обозначение «GREENDE» сходно до

степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя других лиц товарными знаками:

- «GRENDY» по свидетельству №283640 [1] с приоритетом от 10.02.2004, зарегистрированным на имя общества с ограниченной ответственностью «СамРост», 443063, г. Самара, ул. Ал. Матросова, 21, к. 181 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «GRINDA» по свидетельству №239991 [2] с приоритетом от 09.08.2001, зарегистрированным на имя закрытого акционерного общества «Корпорация «МАСТЕРНЭТ», 127441, Москва, Дмитровское ш., вл. 161 А, стр. 1-3 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.07.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы от 23.01.2006 и привел следующие доводы, показывающие, по его мнению, необоснованность отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров:

- заявленное обозначение является фантазийным словесным обозначением, состоящим из 7 букв, первые 5 из которых представляют собой английское слово «GREEN» (зеленый), в силу чего оно будет ассоциироваться с зеленым цветом и произноситься с длинным звуком «и» в первом слоге;

- товарный знак «GRENDY» по свидетельству № 283640 также является фантазийным словом, состоит из 6 букв (произносится как «грэнди» или «грэндай») и возможно образован от слова Grenada (англ.: Гренада);

- товарный знак «GRINDA» по свидетельству № 239991 также является фантазийным, состоит из 6 букв, образован от английского «GRIND» (размалывание, лязг, скрежет, прогулка для Моциона и др.), с которым и ассоциируется у российского потребителя, а по правилам английского языка читается как «ГРИНДА» или «ГРИНДЭЙ»;

- тот факт, что все сравниваемые обозначения имеют один и тот же состав согласных звуков, не является достаточным основанием для признания обозначений GREENDE и GRENDY, GREENDE и GRINDA сходными до степени смешения, а

различный состав гласных звуков, их количество и способ произношения в составе слогов приводит к несходству сравниваемых слов в целом;

- различная семантическая нагрузка базовых слов, с которыми они ассоциируются, также свидетельствует о несходстве знаков;

- заявитель обратился к правообладателям противопоставленных товарных знаков для получения письма-согласия на регистрацию товарного знака.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение экспертизы от 23.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2004710367/50.

На заседании коллегии заявитель сообщил о безуспешности своих переговоров с правообладателем товарного знака по свидетельству № 239991 и ходатайствовал о предоставлении ему дополнительного времени для завершения переговоров правообладателем товарного знака по свидетельству № 283640. В подтверждение указанного заявитель представил копии электронной переписки с правообладателем товарного знака по свидетельству № 283640.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты приоритета (13.05.2004) заявки № 2004710367/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «GREENDE» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита черного цвета. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 05, 06, 16 и 21 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-2].

Противопоставленный товарный знак «GRENDY» [1] также является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ – “прокладки гигиенические женские”.

Товарный знак «GRINDA» [2] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ – “губки для хозяйственных целей”.

Сопоставление заявленного обозначения и товарного знака [1] показало, что сравниваемые обозначения имеют различия, в частности, в длине первого звука, которые не позволяют говорить об их тождестве. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат в своем составе обладающие высокой степенью сходства по фонетическому и графическому факторам сходства слоги «GREEN» и «GREN» и «DE» и «DY», расположение которых в одинаковом порядке позволяет констатировать сходство сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому факторам. Отсутствие сведений о семантическом значении сравниваемых обозначений не позволяет произвести их оценку по данному фактору сходства.

Палата по патентным спорам не находит убедительным довод заявителя о том, что обозначение «GRENDY» звучит как «грндай», поскольку не представлены подтверждающие такое утверждение словарно-справочные сведения, а обращение к справочной литературе, в частности, к англо-русскому словарю В.К. Мюллера, демонстрирует обратное.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показывает, что обозначения содержат фонетически сходные слоги «GREEN» и

«GRIN» и звук «D», то есть в сравниваемых обозначениях совпадают четыре звука в начальной части, с которой начинается восприятие словесных обозначений. Различие в последней букве («E» - в заявленном обозначении и «A» в противопоставлении [2]), не оказывают существенного влияния на вывод фонетическом сходстве знаков.

Отсутствие смыслового значения словесных элементов «GREENDE» и «GRENDY» также не позволяет произвести оценку обозначений по семантическому фактору сходства.

Поскольку звуковое сходство является самостоятельным критерием сходства, который может учитываться на основании пункта 14.4.2.2. Правил в отдельности от других критериев, в рассматриваемом случае наличие фонетического сходства сопоставляемых знаков способствует признанию их сходными в целом.

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, совпадают или являются однородными, товарам противопоставленного знака [1], относящимся к разновидностям гигиенических женских изделий, что заявителем не оспаривается.

Товары 21 класса МКТУ «тряпки для чистки и уборки, в частности, тряпки губчатые для чистки и уборки; тряпки для хозяйственных целей; тряпки для мытья полов», указанные в перечне заявленного обозначения, совпадают по виду/роду, назначению (являются орудиями для чистки и уборки), кругу потребителей (представляют собой товары широкого потребления), условиям производства и реализации (места розничной торговли хозяйственными товарами) с товарами 21 класса МКТУ «губки для хозяйственных целей», представленными в перечне товарного знака [2].

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 21 классов МКТУ со знаками [1-2], что приводит к выводу о несоответствии требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Поскольку заявитель не представил письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию на его имя обозначения

по заявке № 2004710367/50 в отношении товаров 05 классов МКТУ, коллегия не усматривает оснований для исключения товарного знака [1] из категории противопоставлений в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно ходатайства заявителя о переносе даты проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения и поступившей в Палату по патентным спорам корреспонденции от 24.11.2006, в которой лицо, подавшее возражение, представило особое мнение по поводу результатов рассмотрения возражения, заключающееся в том, что коллегией Палаты по патентным спорам было отказано лицу, подавшему возражение, в переносе заседания с целью завершения необходимых процедур по проведению переговоров с правообладателем товарного знака [1], Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Члены коллегии внимательно изучили все представленные материалы и заслушали выступление заявителя. В представленных заявителем материалах не выявлено предусмотренных Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам оснований для переноса даты проведения заседания коллегии. С момента направления уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 05.04.2005, в котором сообщалось о выявленных товарных знаках, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, прошло достаточно много времени, в течение которого можно было урегулировать все возможные вопросы, связанные с получением согласия на регистрацию товарного знака. То есть тем самым заявителю уже было предоставлено необходимое время для решения возможных вопросов, связанных с противопоставленными товарными знаками. Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам сочла нецелесообразным переносить дату проведения заседания коллегии.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.07.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 23.01.2006.

