

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и 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 №4520, рассмотрела возражение от 15.08.2007, поданное компанией «Самсунг ЭсДиАй Ко., Лтд.», Республика Корея (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714753/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005714753/50 с приоритетом от 20.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде геометрической фигуры зеленого цвета, полученной частичным наложением двух овалов разного размера друг на друга, и стилизованное изображение двух зеленых листков растения, расположенное выше правой части фигуры. Внутри фигуры находится словесный элемент «Well Green», выполненный стандартным курсивным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, из которых первые буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными.

Федеральным институтом промышленной собственности 07.05.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №265980 и со знаками по международным регистрациям №№ 548358 и 509081, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, а также со знаком по международной регистрации №863107, в отношении которого на дату вынесения данного решения экспертизы испрашивалась правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и делопроизводство по заявке еще не было завершено.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом факторах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.08.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 07.05.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки фонетически несходны, так как их словесные элементы различаются составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки визуально несходны, так как производят различное общее зрительное впечатление за счет входящих в них сложных изобразительных элементов и цветового исполнения;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки семантически несходны, так как смысловое значение словесного элемента «Well Green» заявленного обозначения («колодец Грин», «родник Грин» или «скважина Грин») отличается от смыслового значения словесных элементов противопоставленных знаков.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 07.05.2007 и регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в заявке.

К возражению приложены следующие материалы:

- Научно-консультативное заключение Института лингвистических исследований Российской академии наук – на 5 л. [1];
- Копии сведений из словаря – на 9 л. [2];
- Распечатки из Интернета – на 7 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.06.2005) правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде геометрической фигуры зеленого цвета, полученной частичным наложением двух овалов разного размера друг на друга, и стилизованное изображение двух зеленых листков растения, расположенное выше правой части фигуры. Внутри фигуры помещен словесный элемент «Well Green», выполненный стандартным

курсивным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, из которых первые буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными.

Следует отметить, что словесный элемент «Well Green» в составе заявленного обозначения гармонично вписан в контурах изобразительного элемента: размеры шрифтовых единиц слов пропорциональны размерам частей изобразительного элемента, на фоне которых расположены, в результате чего образуется единая оригинальная композиция.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №509081 (с конвенционным приоритетом от 29.07.1986) на дату принятия возражения к рассмотрению прекращена в связи с истечением срока действия данной международной регистрации. Указанное обстоятельство позволяет снять данное противопоставление.

Противопоставленный знак по международной регистрации №548358 (с конвенционным приоритетом от 07.07.1989) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «AIV», выполненный оригинальным (сильно стилизованным) крупным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с черным контуром. Данный элемент помещен на фоне верхней части геометрической фигуры белого цвета, контур которой является жирной кривой линией черного цвета. На фоне нижней части этой фигуры помещен многоугольник черного цвета, на фоне которого помещены слова «GREEN» и «POWER», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. При этом слово «POWER» выполнено более крупным шрифтом, чем слово «GREEN».

Следует отметить, что доминирующее положение в указанном знаке занимают слова «AIV» и «POWER» за счет того, что занимают большую часть

пространства в знаке. В свою очередь, слово «GREEN», в силу исполнения его мелким шрифтом на черном фоне, практически не читаемо, что обуславливает периферийное положение этого элемента в знаке.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена данному знаку в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №863107 (с конвенционным приоритетом от 18.03.2005) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят слова «SKY» и «GREEN». Слово «SKY» выполнено оригинальным (с эффектом объемности) крупным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Слово «GREEN» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета и расположено на фоне прямоугольника серого цвета справа от слова «SKY». При этом слово «SKY» выполнено более крупным шрифтом, чем слово «GREEN». Указанные элементы помещены на фоне черного горизонтально ориентированного прямоугольника со стилизованными изображениями звездочек и луча белого цвета.

Следует отметить, что слово «SKY», занимающее большую часть пространства в левой части знака, композиционно охватывает и его правую часть благодаря стилизованному изображению луча, которое исходит направо от этого слова. Указанное обуславливает доминирующее положение в знаке слова «SKY». В свою очередь, слово «GREEN», в силу исполнения его более мелким шрифтом белого цвета на сером фоне, плохо читаемо, что обуславливает периферийное положение этого элемента в знаке.

Правовая охрана на территории Российской Федерации на дату вынесения оспариваемого решения экспертизы и на дату принятия возражения к рассмотрению испрашивалась знаку в отношении товаров 09 класса МКТУ. Вместе с тем, Федеральным институтом промышленной собственности 04.03.2008 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 548358 и 863107 по фонетическому критерию показал, что в состав сравниваемых обозначений входит слово «green», однако начальное положение в сравниваемых знаках занимают различные фонетически «сильные» слова – «Well», «AIV» и «SKY», которые первыми произносятся и воспринимается на слух, что обуславливает фонетическое восприятие заявленного обозначения, отличное от восприятия противопоставленных знаков.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 548358 и 863107 производят различное общее зрительное впечатление ввиду того, что входящие в их состав изобразительные элементы являются достаточно сложными и значительно отличаются друг от друга по внешней форме, цветовому исполнению (в отличие от противопоставленных знаков у заявленного обозначения цветное исполнение) и по смысловому значению (вызывают различные ассоциации и образы, например, растительность – молния – небо).

В заявлении обозначении изобразительный элемент и словесное обозначение «Well Green» находятся в определенной композиционной взаимосвязи, воспринимаются на контрасте зеленого и белого цвета и, таким образом, друг от друга визуально не отделимы. В составе единой оригинальной композиции слова «Well» и «Green» воспринимаются как единое словосочетание. В свою очередь, словесные элементы «green» в составе противопоставленных знаков занимают периферийное, второстепенное положение.

«Well» в переводе с английского языка означает, в частности, «родник, источник, кладезь (чего-либо)», а «Green» – «зеленый, зеленого цвета; зеленая растительность, зелень; лужайка, луг» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). Таким образом, заявленное обозначение может быть переведено на русский язык, с учетом правил синтаксиса словосочетаний в

английском языке, например, как «источник зелени», «кладезь зелени». Вместе с тем, ввиду того, что слово «Green» в заявлном обозначении начинается с заглавной буквы, оно может восприниматься и как имя собственное – «родник Грин».

В свою очередь, в составе противопоставленных знаков слово «green» занимает второстепенное положение по отношению к доминирующему в них словам – «AIV», «POWER» и «SKY». «AIV» – фантазийное слово, не имеет семантического значения. «POWER» в переводе с английского языка означает, в частности, «сила, мощь; могущество; мощность, энергия», а «SKY» – «небеса, небо, небесный свод» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). Словосочетание «green power» может быть переведено на русский язык, например, как «зеленая сила», «зеленая энергия», а словосочетание «sky green» – как «небесная зелень».

Очевидно, что вышеуказанные словосочетания отличаются друг от друга по своему смысловому значению, вызывают различные ассоциации и образы. Указанное позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 548358 и 863107 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 09 класса МКТУ, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана данным знаком.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №265980 (с приоритетом от 17.12.2002) представляет собой словесное обозначение «GREEN ГРИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Следует отметить, что слова «GREEN» и «ГРИН» располагаются в указанном противопоставленном товарном знаке на двух строках, и слово

«ГРИН» является транслитерацией на русский язык слова «GREEN», что обуславливает отсутствие в знаке единого словосочетания, слова воспринимаются отдельно друг от друга.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №265980 показал, что в сравниваемых обозначениях содержится слово «green». Однако, как отмечено выше, словесный элемент «Well Green» заявленного обозначения является единым словосочетанием в составе единой оригинальной изобразительно-словесной композиции и обладает семантическим значением, которое отличается от семантического значения слова «green» («источник зелени» – «зеленый», «зелень»). Указанное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые обозначения в целом не ассоциируются друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №265980 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 09 класса МКТУ, приведенных в заявке, на предмет их однородности с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.08.2007, отменить решение экспертизы от 07.05.2007 и зарегистрировать обозначение «Well Green» по заявке №2005714753/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**



(591) зеленый, белый.

(511)

09 – мониторы для компьютеров; электронно-лучевые трубы; дисплеи с плазменной панелью; компьютеры; электрические разрядные трубы, за исключением предназначенных для освещения; телевизионные приемники; дисплеи с автоэлектронной (электростатической) эмиссией.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.