


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.08.2018 возражение, поданное Ершовым П.Ю., пос. Голубое (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017730847, при этом установила следующее.

Заявленное комбинированное обозначение  по заявке №2017730847, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.06.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к




тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с принадлежащими ООО «Управляющая компания «АБТ-групп», 125212, Москва,



Кронштадтский бульвар, 7, стр. 4 товарными знаками «» (свидетельство



№432946 с приоритетом от 18.02.2010) и «» (свидетельство №432945 с приоритетом от 18.02.2010), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения элемент «#» признан экспертизой неохраняемым.

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



- заявленный перечень услуг был ограничен заявителем следующим образом: «демонстрация товаров, а именно растений, грунта, удобрений, садового и дачного инвентаря с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов»;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №432945 и №432946 зарегистрированы в отношении услуги 35 класса МКТУ «интерактивная реклама в компьютерной сети», которая не является однородной заявленному перечню услуг 35 класса МКТУ;

- ИП Ершов, в отличие от рекламных и маркетинговых компаний, к которым относится правообладатель противопоставленных товарных знаков, является поставщиком товаров для сада и огорода, что подтверждается регистрацией на его имя других товарных знаков (свидетельства №653807, №654057, №654058, №648290, №648291, №271216, №272583, №441319, №573987, №573988, №573989, №573991, №560660, №554683, №560666, №197311, №188265, №187786, №477235);

- заявленное обозначение воспринимается российским потребителем как обозначение «GREENP RT # забери по пути», не является сходным с

противопоставленными товарными знаками «GRENPORT.RU» в силу наличия фонетических, визуальных и семантических отличий между ними;


- на имя ИП Ершова был зарегистрирован товарный знак «**Гринпорт Greenport**» (свидетельство №659954), которому в процессе делопроизводства противопоставлялись товарные знаки «» и «» по свидетельствам №432945 и №432946, однако в связи с сокращением перечня услуг 35 класса МКТУ до таких позиций как «услуги розничной продажи товаров, а именно растений, грунта, удобрений, садового и дачного инвентаря с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; маркетинг; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров» и неактивностью сайта greenport.ru, на который содержатся ссылки в противопоставленных товарных знаках, правовая охрана упомянутому товарному знаку заявителя была предоставлена.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017730847 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие материалы:

- сведения о зарегистрированных на имя заявителя товарных знаках;
- сведения по заявке №2017716524 (свидетельство №659954), касающиеся

обозначения «**Гринпорт Greenport**», принадлежащего заявителю;

- материалы, касающиеся стилизованного значка «»;
- сведения из словарей.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (31.07.2017) приоритета заявленного обозначения по заявке

№2017730847 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как следует из пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии же с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» по заявке №2017730847 с приоритетом от 31.07.2017 является комбинированным, согласно описанию, приведенному заявителем в материалах заявки, представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник зеленого цвета, в котором на двух строках расположены следующие элементы: 1. обозначение словесного характера «GREENPORT» (транслитерация «гринпорт»), выполненное заглавными буквами латинского алфавита, в котором визуальнo выделяются две части «GREEN» и



«PORT», где часть «GREEN» выполнена в салатовом цвете, а «PORT» - в белом, причем вместо буквы «О» представлен оригинальный, перевернутый, вертикально ориентированный каплевидный элемент красного цвета с вписанной в него окружностью, опирающийся на четырехугольник, изображенный в перспективе с разрывом в верхней части; 2. элемент «#» и словосочетание «забери по пути», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, а именно растений, грунта, удобрений, садового и дачного инвентаря с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов».




Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав элемент «#» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на наличии сходных до степени смешения товарных



знаков «  » по свидетельству №432945 и «  » по свидетельству №432946, имеющих более ранний приоритет, чем заявленное обозначение и зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иного лица.



Противопоставленные товарные знаки «  » по свидетельству  №432945 и «  » по свидетельству №432946 с приоритетом от 18.02.2010 являются комбинированными, представляют собой горизонтально ориентированный прямоугольник светло-зеленого цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «greenport.RU», выполненный буквами латинского алфавита, шрифтом близким к стандартному. Над буквой «g» в слове «greenport» расположено изображение стилизованного «листочка». Словесный элемент «greenport» в составе товарного знака по свидетельству №432945 визуальным образом выделен двумя цветами –

белым и черным, где часть «green» выполнена в белом цвете, а «port» - в черном. Исключенный из правовой охраны указанных товарных знаков элемент «RU» выполнен в черном цвете. В противопоставленных товарных знаках под изображением прямоугольника находится буква «g» с изображением стилизованного «листочка», выполненные в сером цвете.

Товарные знаки зарегистрированы, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «интерактивная реклама в компьютерной сети».

Сопоставление услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет их однородности показало следующее.

Однородные услуги – это услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Так, к 35 классу МКТУ, в частности, относятся услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и услугах.

В этой связи необходимо отметить, что «реклама» - это информация, распространяемая любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования (см. определение «рекламы», приведенное в статье 3 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»). Основной целью рекламы является формирование спроса, стимулирование сбыта и продажи товаров. Реклама регулирует поведение покупателя, привлекает его внимание к своим товарам, услугам.

Приведенная в перечне 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков услуга «интерактивная реклама в компьютерной сети» является разновидностью рекламы, которая осуществляется посредством сети Интернет.

В свою очередь «демонстрация товаров» - это, согласно ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работы, или испытание товара в действии. То есть «демонстрация товаров», по сути, представляет собой доведение до потребителя необходимой информации о товаре (работах, услугах), способствует продвижению товара в гражданском обороте, является одним из видов рекламы.

При этом, услуга 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, а именно растений, грунта, удобрений, садового и дачного инвентаря с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов» заявленного обозначения осуществляется в сети Интернет, также как услуга 35 класса МКТУ противопоставленных знаков.

Таким образом, «демонстрация товаров, а именно растений, грунта, удобрений, садового и дачного инвентаря с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов» и «интерактивная реклама в компьютерной сети» являются однородными услугами 35 класса МКТУ, поскольку относятся к одному и тому же роду деятельности «продвижение товаров», имеют совместную встречаемость в гражданском обороте (сеть Интернет), предназначены для одних и тех же потребителей (покупатели продукции в Интернет-магазинах).

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых обозначений

 / «  » / «  » на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли,

так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как указывалось выше, заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. Как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Следует констатировать, что на формирование зрительного образа заявленного обозначения в первую очередь оказывает влияние выполненный крупными буквами словесный элемент «GREENPORT», состоящий из двух лексических единиц английского языка «GREEN» (зеленый) и «PORT» (гавань, порт), см. англо-русский онлайн словарь www.translate.ru, <https://www.lingvolive.com>), и в переводе означающий «зеленая гавань». При этом необходимо отметить, что выполнение буквы «O» в слове «PORT» в виде



общепринятого знака геолокации «», который входит в состав множества товарных знаков и с точки зрения индивидуализирующих свойств относится к

слабым элементам (см. например, свидетельства на товарные знаки №628077, №628707, №619822, №607116, №622704, №589004), не приводит к утрате словесного характера этого элемента.

Что касается входящего в состав заявленного обозначения словосочетания «забери по пути», то оно выполнено мелким шрифтом, занимает периферийное положение, вследствие чего основное внимание потребителя акцентируется на обозначении «GREENPORT».

В составе же противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №432945 и №432946 обозначение «greenport» также является основным индивидуализирующим элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя в первую очередь. Что касается иных элементов – «RU» и стилизованной буквы «g», то они либо являются слабыми («RU» - неохраноспособный элемент), либо пространственно не доминируют в составе знака, занимают второстепенное положение (стилизованная буква «g»).

Таким образом, имеющееся в данном случае вхождение в состав заявленного обозначения элемента «greenport», являющегося основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков, обуславливая вывод о наличии фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений.

Кроме того, в сопоставляемых обозначениях использован одинаковый графический прием – спорные индивидуализирующие элементы «GREENPORT» / «greenport» расположены на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника, выполненного в зеленой цветовой гамме, что сближает эти обозначения по визуальному критерию сходства.

Также следует отметить, что наличие в составе противопоставленных товарных знаков элемента «RU», представляющего домен верхнего уровня в сети Интернет, и знака «#» (хэштег - пометка, используемая в микроблогах и социальных сетях, облегчающая поиск сообщений по теме или содержанию и начинающийся со знака решётки, см. <https://ru.wikipedia.org>), обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения предназначены для сопровождения услуг 35 класса МКТУ, оказываемых с использованием сети

Интернет, что дополнительно свидетельствует о возможности столкновения их в гражданском обороте и возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в силу сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №432945, №432946, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2017730847 отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2018.