

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2018, поданное ООО «Грин», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 636708, при этом установлено следующее.

Gross

Оспариваемый товарный знак « _____ » по заявке № 2016732918, поданной 06.09.2016, зарегистрирован 23.11.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 636708 на ООО «Орбита СП», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 14.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 636708 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «Gross» по свидетельству №636708 сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком «GRASS» по свидетельству №532838;

- словесные элементы «Gross» и «GRASS» сравниваемых знаков характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым количеством слогов, что свидетельствует об их фонетическом сходстве;

- кроме того, словесные элементы товарных знаков по свидетельствам №636708 и №532838 выполнены буквами латинского алфавита, горизонтальным шрифтом без наклона. Слова «Gross» и «GRASS» состоят из одинакового количества букв. Таким образом, сравниваемые знаки сходны визуально;

- в силу того, что сравниваемые обозначения имеют близкое звучание и графическое исполнение, они являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- товары 03 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сравниваемых регистраций, однородны.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636708 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 14.08.2018, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка товарных знаков по свидетельствам №636708 и №532838;
2. Сведения о продукции правообладателя;
3. Копия лицензионного договора между ООО «Грин» и ООО «ТД ГраСС»;
4. Требование ООО «Грин» к правообладателю с квитанцией об отправке и распечатке о доставке корреспонденции.

Правообладатель оспариваемого товарного знака 20.12.2018 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарные знаки по свидетельствам №636708 и №532838 не являются сходными до степени смешения;

- словесный элемент «Gross» оспариваемого товарного знака в переводе с немецкого языка означает «большой, великий, крупный, высокий, отличный, значительный, масштабный, сильный, важный, глубокий, торжественный, благородный». Словесный элемент «GRASS» противопоставленного товарного знака заимствован из английского языка и означает «трава, зелень», то есть указанные словесные элементы различаются семантически;

- сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление. Данный вывод обусловлен наличием в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента в виде зеленого круга с латинской буквой «G». В свою очередь, оспариваемый товарный знак «Gross» является словесным и не имеет в своем составе изобразительных элементов. Таким образом, товарные знаки по свидетельствам №636708 и №532838 производят разное зрительное впечатление;

- изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом;

- согласно информации, размещенной на сайте лица, подавшего возражение, под противопоставленным товарным знаком производятся средства автохимии, автокосметика, профессиональные моющие средства, средства для уборки, средства для клининга. В то же время товары 03 класса МКТУ, производимые ООО «Орбита СП» под товарным знаком «Gross», представлены линией средств индивидуальной защиты, рекомендованных к применению при работе в неблагоприятных техногенных условиях, а также косметической линией средств по уходу за телом, волосами и кожей лица.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба о сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №636708.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлена копия свидетельства на товарный знак по свидетельству №636708.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.09.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный

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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).


В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №532838, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Gross

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и

выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «G» - заглавная. Анализ словарей основных европейских языков (www.translate.yandex.ru) показал, что слово «gross» переводится с немецкого языка как «большой, великий, крупный, широкий, обширный, известный, знаменитый» и т.д., а также имеет перевод с английского языка: «валовой, общий, суммарный, грубый, вопиющий, большой, крупный» и т.д. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «  GRASS » является комбинированным и состоит из словесного элемента «GRASS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде окружности с вписанной в нее буквой «G». Анализ словарей основных европейским языков (см. www.translate.yandex.ru) показал, что словесный элемент «grass» является лексической единицей английского языка и переводится как «трава, зелень, травка, луг», кроме того, указанное слово имеет значение и в немецком языке и переводится как «трава». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товары 03 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков являются идентичными или однородными в силу отнесения их к одним родовым группам - препаратам для отбеливания и прочим веществам для стирки; препаратам для чистки, мойки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки. Сравнимые виды товаров могут быть произведены одним лицом, реализовываться совместно в отношении одинакового круга потребителей.

При этом, довод правообладателя о том, что под сравниваемыми знаками производятся различные виды товаров, не может быть признан убедительным, поскольку согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежат перечни товаров, в отношении которых зарегистрированы знаки.

При сравнении знаков коллегия исходила из того, что они зарегистрированы в отношении товаров широкого потребления, низкой стоимости и краткосрочного пользования, которые приобретаются от случая к случаю, в связи с чем степень внимательности к ним снижена. Вероятность смешения таких товаров является более высокой, поэтому к оценке сходства знаков применяется более строгий подход.

При анализе визуального сходства обозначений коллегия учитывала, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом, потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака и, в первую очередь, их словесные элементы, которые в отличие от графических элементов (в данном случае окружности с вписанной буквой «G») легче запоминаются и воспроизводятся. Словесные элементы, входящие в состав сравниваемых знаков, обладают графическим сходством, обусловленным тем, что они состоят из пяти букв, то есть имеют одинаковую визуальную длину, начертание большинства букв совпадает, графическое сходство усиливается в связи с тем, что сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом, исполнение слов заглавными / строчными буквами не влияет на их запоминание потребителями.

Относительно фонетического критерия сходства было установлено следующее. Словесный элемент оспариваемого товарного знака прочитывается как «грос», противопоставленный знак имеет произношение «грас», то есть сравниваемые слова состоят из четырех звуков и одного слога, являются краткими и лаконичными, при этом, они характеризуются близким звучанием, которое было установлено на основе наличия в их составе трех идентичных согласных, помещенных в одинаковой последовательности – г, р, с. Таким образом, из четырех

звуков, составляющих сравниваемые слова, повторяющимися являются три, а различие состоит всего лишь в одной букве.

Что касается семантического критерия, то, как было указано выше, словесные элементы сравниваемых знаков, являются значимыми словами в английском и немецком языках и имеют различные значения, однако, коллегия полагает, что их семантика не является очевидной среднему российскому потребителю, который, как правило, не владеет несколькими иностранными языками. В связи с изложенным, семантический критерий не может быть определяющим при установлении сходства сравниваемых товарных знаков в целом.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание, что лицо, подавшее возражение, является также правообладателем товарного знака



«» по свидетельству №522686 , а также товарного знака



по свидетельству №390407, зарегистрированных в отношении, в том числе, товаров 03 класса МКТУ, которые, по сути, образуют линейку товарных знаков ООО «Грин», в основе которой лежит словесный элемент «GRASS». В связи с изложенным, оспариваемый товарный знак

Gross

« », обладающий близким звучанием и графическим исполнением со словесным элементом, положенным в основу серии знаком лица, подавшего возражение, способен восприниматься как продолжение серии знаком ООО «Грин».

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №636708 недействительным полностью.