

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 22.08.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о регистрации товарного знака по заявке №2006731313/50, поданное компанией Влактор Трейдинг Лимитед, Кипр (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006731313/50 с приоритетом от 31.10.2006 было заявлено словесное обозначение «BigGreen», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с использованием латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 21, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.05.2008 принято решение о регистрации товарного знака для товаров и услуг 21, 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в решении.

В отношении товаров и услуг 32, 33, 39, 43 классов МКТУ в регистрации обозначения в качестве товарного знака было отказано ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение сходно до степени смешения со знаком «GREEN ГРИН» (свидетельство №265980 с приоритетом от

17.12.2002), ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 32, 33, 39 и 43 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.08.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- визуально обозначения не сходны ввиду оригинального шрифта заявленного обозначения;
- фонетические отличия сравниваемых обозначений выражаются в различном количестве слов, слогов, букв;
- заявленное обозначение является фантазийным и не имеет смыслового значения, в то время как слово «green» означает «зеленый»;
- правообладатель противопоставленного товарного знака занимается предоставлением услуг сотовой связи, а потому не будет производить продукцию 32 и 33 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.10.2006) поступления заявки №2006731313/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 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).

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «BigGreen» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием прописных букв «B» и «G».

Противопоставленный знак представляет собой слово «GREEN ГРИН», выполненное стандартным прямым шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Исходя из наличия у словесного элемента «GREEN» семантики и его первоначальной позиции в знаке, противопоставленное обозначение

воспринимается как элемент «GREEN», несущий основную индивидуализирующую нагрузку в знаке, и его транслитерация буквами русского алфавита.

Указанное позволяет сопоставить элемент «GREEN» знака по свидетельству №265980 и заявленное обозначение.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006731313/50 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №265980 показал, что они являются сходными до степени смешения.

Фонетическое их сходство достигается за счет вхождения словесного элемента «GREEN» противопоставленного знака в заявленное обозначение «BigGreen».

Довод о семантическом различии обозначений не может быть признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным по следующим причинам.

Написание слов «Big» и «Green» в одно слово не меняет восприятия их как двух слов в силу того, что слово «Green» выделено написанием его с заглавной буквы. Таким образом, в обоих обозначениях доминирует словесный элемент «Green» - «зеленый», а словесные элементы «Big» - «большой» или «ГРИН» - транслитерация слова «Green» не приносят нового смысла в образуемые со словом «Green» словосочетания.

Графический критерий носит второстепенный характер, поскольку оба обозначения выполнены шрифтом, не обладающим достаточной степенью оригинальности для того, чтобы можно было говорить о его влиянии на восприятие обозначения.

Анализ перечней товаров и услуг 32, 33, 39, 43 классов МКТУ, указанных в заявке №2006731313/50 и товаров и услуг 32, 33, 39, 43 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 265980 показал, что они однородны. Вывод об однородности заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное выше, вывод, сделанный в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.05.2008, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.08.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.05.2008.