


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.12.2014, поданное Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co.KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149764, при этом установлено следующее.


Международная регистрация знака с приоритетом от 18.01.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1149764 на имя заявителя в отношении товаров 01, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1149764 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из вытянутого по горизонтали прямоугольника, в котором размещен словесный элемент «Greenline», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в белом, красном, зеленом, черном и сером цветовом сочетании.

Роспатентом 24.09.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149764 в отношении товаров 01, 31 классов МКТУ, мотивированное

в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1149764 сходен до степени смешения (фонетически и семантически)

с товарным знаком  по свидетельству №214180 с приоритетом 03.10.2000, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 01, 31 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.12.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на определенное сходство в деталях словесных элементов сопоставляемых обозначений, сравниваемые обозначения при восприятии в целом вызывают разные ассоциации, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;

- изобразительные элементы сравниваемых обозначений в значительной степени способствуют выполнению данными обозначениями индивидуализирующей функции с учетом их оригинальности, расположения в удобном для восприятия месте и пространственного значения;

- в состав рассматриваемого знака входит один словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленный знак состоит из четырех словесных элементов, выполненных буквами русского и латинского алфавитов, в этой связи сравниваемые знаки существенно отличаются визуально;

- семантически сопоставляемые знаки различаются, так как в них заложены различные идеи, которые вызывают разные ассоциации у потребителей;

- заявитель осуществляет действия, направленные на досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного знака по свидетельству №214180 на основании его неиспользования в отношении однородных товаров.

К возражению приложена копия заявления в Суд по интеллектуальным правам (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149764 в отношении товаров 01, 31 классов МКТУ.

Впоследствии Суд по интеллектуальным правам 07.04.2015 вынес Определение об утверждении мирового соглашения по делу №СИП-1000/2014, заключенного между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака.

В соответствии с данным мировым соглашением правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №214180 представил безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1149764 на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ «semences» (семена).

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149764 в отношении товаров 31 класса МКТУ «semences» (семена).

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

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (18.01.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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

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

Знак по международной регистрации №1149764 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из вытянутого по горизонтали прямоугольника красного цвета, внутри которого расположен

словесный элемент «Greenline», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в белом, красном, зеленом, черном и сером цветовом сочетании, в отношении товаров 31 класса МКТУ «semences» (семена).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №214180 представляет собой словесное обозначение , выполненное буквами латинского и русского алфавитов. При этом словесный элемент «Green Line» выполнен оригинальным шрифтом, а словесные элементы «ГРИН ЛАЙН» - стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 31 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

В заявленном знаке доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «Greenline», так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

В ходе сравнительного анализа знака по международной регистрации №1149764 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №214180 было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Greenline» (в переводе с английского языка означает «зеленая линия или зеленая черта» (Green-зеленый, line – линия, черта, <http://yandex.ru/>).

В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «ГРИН ЛАЙН» является транслитерацией буквами русского алфавита обозначения «Green Line».

Таким образом, имеет место полное фонетическое и семантическое вхождение одного обозначения в другое.

Графические отличия в исполнении словесных элементов не являются определяющими в силу наличия их фонетического и семантического тождества.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Испрашиваемый перечень товаров 31 класса МКТУ «семена» по международной регистрации №1149764 и товары 31 класса МКТУ, в частности, «семена растений, семена растений проросшие для высаживания в почву», указанные в перечне противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку они относятся к одному виду товаров, имеют одинаковое назначение, условия реализации.

Таким образом, знак по международной регистрации №1149764 и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы. А именно, правообладатель противопоставленного знака в соответствии с мировым соглашением, утвержденным Судом по интеллектуальным правам, предоставил безотзывное и бессрочное письмо-согласие на использование и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149764 на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ «semences» (семена).

Таким образом, ввиду достигнутого согласия между заявителем знака по международной регистрации и правообладателем товарного знака по свидетельству №214180, коллегия полагает, что основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1149764 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 31 класса МКТУ «semences» (семена).

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2014, отменить решение Роспатента от 24.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1149764 в отношении товаров 31 класса МКТУ «semences».