

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

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.09.2019, поданное Открытым акционерным обществом «СИБИАР», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709230 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

GREEN  
WOOD

Комбинированное обозначение по заявке №2018709230, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ГРИНВУД» по свидетельству №161882, с приоритетом от 27.09.1996 в отношении

товаров, в том числе, 03, 05 классов МКТУ однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их фонетическое сходство, имеют существенные графические отличия;

- у сравниваемых обозначений отсутствует семантическое сходство, поскольку семантика обозначения принципиально отлична («ГРИНВУД» является фамилией или топонимом, в то время как «GREENWOOD» имеет принципиально отличные семантические значения - лиственный лес, лес в зеленом наряде);

- как указала экспертиза, действительно, словесные элементы имеют самостоятельные значения и на них, как на единственные элементы знаков, падает логическое ударение, но поскольку значения элементов отличны, то логическое ударение лишь усиливает это отличие;

- имеются существенные отличия в фонетике сравниваемых словесных элементов, а именно, «ГРИНВУД» произносится как грИнвуд и ударение падает на первый слог; «GREENWOOD» произносится как гринв(уО)д, где «и» произносится как длинный звук, и при этом ударение падает на второй слог;

- товар 03 класса МКТУ «антистатики бытовые» и товары 05 класса МКТУ «дезодоранты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха» заявленного обозначения не являются однородным по отношению к товарам 03 и 05 классов МКТУ, приведенным в противопоставленном товарном знаке;

- заявителем была инициирована процедура досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении всех указанных в свидетельстве товаров 03 и 05 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.03.2018) поступления заявки №2018709230 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 с положениями пункта 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).

GREENWOOD

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «GREENWOOD» буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный знак [1] является словесным «ГРИНВУД», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «GREENWOOD»/«ГРИНВУД», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены в разной графической манере буквами разных алфавитов.

Однако, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «GREENWOOD» заявленного обозначения обозначает «лес в зеленом уборе» (см. Интернет, словари).

Однако, словесный элемент «ГРИНВУД» противопоставленного знака [1] не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, элемент «ГРИНВУД» является транслитерацией английского слова «GREENWOOD», что приводит к сходной семантике сравниваемых обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочих вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты»; товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты, пластыри, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2020 №СИП-764/2019.

Сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.03.2020.

Указанные в решении Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2020 №СИП-764/2019 товары 03, 05 класса МКТУ являются однородными с товарами 03 класса МКТУ «антистатика бытовые; ароматизаторы воздуха, в том числе препараты для освежения воздуха; средства для ухода за обувью», 05 класса МКТУ «дезодоранты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха» заявленного обозначения.

Оставшиеся товары 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков» противопоставленного знака [1] не являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «дезодоранты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха» заявленного обозначения, поскольку относятся к разному виду товаров: товарам для медицинских целей и товарам для освежения и очистки, имеют разное назначение.

Таким образом, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018709230 в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2019, отменить решение Роспатента от 24.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018709230.**