

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 от 26.08.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией Хохланд СЕ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440765, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010726544/50 с приоритетом от 17.08.2010 зарегистрирован 08.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №440765 на имя компании ВОЛЛАСОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД, Кипр (далее – правообладатель), в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГРЮНТАЛЕР/GRÜNTALER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов, соответственно.

В возражении от 26.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №440765 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ГРЮНТАЛЕР/GRÜNTALER» по свидетельству №440765 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №794039 «GRÜNLÄNDER»;

- каждый из вышеуказанных знаков содержит начальную часть «GRÜN» и конечные части - TALER, - LÄNDER. Доминирующее положение в знаках занимает именно элемент «GRÜN», а конечные части, содержащие пять или шесть букв, не занимают доминирующего положения и являются «слабыми» элементами, часто встречающимися в названии сыров, и поэтому сами по себе не обладают различительной способностью;

- в оспариваемом знаке также содержится начальная часть «GRÜN» и конечная часть «ER», которые обеспечивают фонетическое сходство знаков;

- графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что все они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета с одинаковым написанием начальной части слов, а словесный элемент «ГРЮНТАЛЕР», выполненный буквами кириллического алфавита, не формирует качественно новое зрительное впечатление. Кроме того, визуальное сходство сравниваемых знаков усугубляется наличием идентичных умлаутов «Ü» в начальных частях обозначений;

- семантическое сходство обозначений «ГРЮНТАЛЕР/GRÜNTALER» и «GRÜNLÄNDER» обусловлено подобием заложенных в них понятий, поскольку grüntäler в переводе с немецкого языка означает «зеленые долины», а grünländer – «зеленые края» или «зеленые земли»;

- часть товаров 29 класса МКТУ и часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №440765, следует считать однородными товарам 29 класса, для которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №794039;

- упаковка продукции, маркированной товарным знаком «GRÜNTALER» (на упаковке правообладатель не использует русскую составляющую оспариваемого товарного знака), имитирует аналогичную упаковку сыров «GRÜNLÄNDER»;

- в возражении отмечено, что лицу, подавшему возражение, предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации комбинированному знаку «GRÜNLÄNDER» по международной регистрации №1030193 и товарному знаку «GRÜNLAND» по свидетельству №416080, в силу того что они образуют серию, что способствует возникновению у потребителя представления о принадлежности товаров,

маркированных этими знаками и оспариваемым товарным знаком, одному изготовителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440765 частично в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты, в том числе сыры» и услуг 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса, в том числе: агентства по импорту-экспорту молока и молочных продуктов, в том числе сыров».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем знака по международной регистрации №794039 на дату подачи возражения, а также на дату рассмотрения возражения является Grünland GmbH, Германия, а не лицо, подавшее возражение;

- фонетическое различие сравниваемых знаков обусловлено наличием в оспариваемой регистрации и противопоставленном знаке вторых частей «LÄNDER» (лэндэр) / TALER (талер), что способствует возникновению отличного восприятия сравниваемых обозначений;

- семантическое различие сравниваемых товарных знаков заключается в разном смысловом образе;

- на имя различных производителей были зарегистрированы, для товаров 29 класса МКТУ, в том числе «сыры, молочные продукты», товарные знаки которые включают в свой состав элемент «GRÜN».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440765.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.11.2011, правообладатель оспариваемого знака устно согласился, что лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 17.08.2010 поступления заявки №2010726544 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГРЮНТАЛЕР/GRÜNTALER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов, соответственно.

Противопоставленный знак по международной регистрации №794039 представляет собой словесное обозначение «GRÜNLÄNDER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита – немецкого языка.

Анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГРЮНТАЛЕР/GRÜNTALER», где «ГРЮНТАЛЕР» является транслитерацией буквами русского алфавита словесного элемента «GRÜNTALER», включает, как и противопоставленный знак «GRÜNLÄNDER», в начальной позиции элемент «GRÜN». Однако данное обстоятельство не приводит к смешению знаков в целом. Так, восприятие знаков формируется за счет их произношения в целом, поскольку оснований для их разбивки на части не имеется. Сравнимые обозначения различаются фонетически и визуально, благодаря наличию в конечной части сравниваемых слов существительных - TALER [талер], - LÄNDER [лэндер], играющих существенную роль, как при произношении, так и при зрительном восприятии. По сведениям сети Интернет (www.wipo.int/romarin/, www.fips.ru – реестр товарных знаков знаков обслуживания) существуют знаки по международным регистрациям №483941 «GRÜNAU», №483942 «GRÜNAU», №585714 «DER GRÜNE PUNKT», товарные знаки по свидетельствам №231221 «GRÜNSTEIN», №261630 «ГРЮНВАЛЬД», №269158 «GRÜNWALD», правовая охрана которых действует в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, включающих в свой состав элемент «GRÜN». Указанное позволяет сделать вывод о том, что элемент «GRÜN» в отношении товаров 29 класса МКТУ является «слабым» элементом. В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам полагает, довод о том, что оспариваемый товарный знак будет ассоциироваться с серией знаков «GRÜNLAND/GRÜNLÄNDER/GRÜNLÄNDER DAS ORIGINAL», принадлежащих лицу, подавшему возражение, является неубедительным.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными. Однако они состоят из значимых слов немецкого и английского языков, поскольку «grün» в переводе с немецкого языка означает зеленый; «länder» - край, земля; «taler» - старинная монета. Указанное позволяет сделать вывод о семантическом несходстве сравниваемых знаков, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить следующее. Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации выполнены стандартным шрифтом латинского, немецкого и кириллического алфавитов и не имеют оригинальной художественной

проработки. В этой связи визуальный признак сходства при сравнении данных обозначений не является определяющим.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и семантическое отличие сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом, т.е. не являются сходными до степени их смешения.

Следует отметить, что использование знака в гражданском обороте не влияет на вывод об его охраноспособности по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оценке подлежит обозначение в том виде, в котором ему была предоставлена правовая охрана.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440765 в отношении части товаров 29 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.08.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440765.