

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 23.08.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Ваше хозяйство», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749094 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016749094 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.12.2016 на имя заявителя в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ГРИНДЕЙЛ», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение воспроизводит географическое наименование деревни в США, которое может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товаров, в то время как местом нахождения заявителя

является г. Нижний Новгород в России, ввиду чего оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно места его нахождения.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ГРИНТЕЙЛЬ» по свидетельству № 584521, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении приведенных в заявке товаров 01 и 05 классов МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2018.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение не будет восприниматься российскими потребителями в качестве географического наименования деревни в США ввиду ее неизвестности им, а также не является сходным с противопоставленным товарным знаком, так как слово «ГРИНДЕЙЛ» образовано от английского «greendale» («зеленая долина»), а слово «ГРИНТЕЙЛЬ» – от английских слов «green tail» («зеленый хвост»).

При этом в возражении отмечено, что заявитель по рассматриваемой заявке и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою производственную деятельность в совершенно разных областях производства.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.12.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

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 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ГРИНДЕЙЛ». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.12.2016 испрашивается в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Действительно, заявленное обозначение воспроизводит географические наименования двух деревень в штатах Висконсин и Индиана в Соединенных Штатах Америки (см. Интернет-портал «Google: Карты»). Однако, данные малые населенные пункты с малочисленным населением в иностранном государстве, весьма очевидно, не являются известными российским потребителям, в силу чего заявленное обозначение никак не может

восприниматься российскими потребителями в качестве географического наименования, то есть является, собственно, фантастическим обозначением.

Таким образом, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 584521 с приоритетом от 18.06.2015 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ГРИНТЕЙЛЬ». Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака («ГРИНДЕЙЛ» – «ГРИНТЕЙЛЬ») показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу одинаковой фонетической длины, обусловленной одинаковым количеством слов (1 слово), слогов (2 слога) и звуков (8 звуков), и крайне близкого состава звуков и совпадающих звукосочетаний, в том числе акцентирующих на себе внимание совпадающих начальных и конечных звуков.

При этом отличие всего лишь в один звук («Д» – «Т») в средней части слова не играет решающей роли при восприятии на слух сравниваемых слов в целом, тем более данные звуки являются очень близкими по своему звучанию, а именно парными согласными, незначительно отличающимися друг от друга лишь по их звонкости – глухости. В свою очередь, конечные звуки («Л» – «ЛЬ») в сравниваемых словах являются идентичными, отличаясь друг от друга лишь по их твердости – мягкости, поскольку буква «Ь» сама по себе не обозначает какой-либо отдельный определенный звук, а только смягчает предыдущий согласный звук «Л».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита и имеют крайне близкий состав букв, в том числе акцентирующие на себе внимание

совпадающие начальные буквы. При этом отличие всего лишь в одну букву («Д» – «Т») в средней части слова и наличие в противопоставленном товарном знаке конечной буквы «Ь» не играют решающей роли при визуальном восприятии сравниваемых слов в целом.

Относительно довода возражения о том, что в сравниваемые знаки заложены разные смысловые значения, следует отметить, что сравниваемые соответствующие слова «ГРИНДЕЙЛ» и «ГРИНТЕЙЛЬ», выполненные буквами русского алфавита, отсутствуют в каких-либо словарях, то есть они не обладают теми или иными определенными смысловыми значениями и, следовательно, являются фантастическими, ввиду чего не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и графический факторы, на основе которых и было установлено их сходство ввиду крайне близкого состава звуков и букв. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке товары 01 и 05 классов МКТУ представляют собой различные виды применяемых в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, садоводстве и огородничестве средств для улучшения питания и роста растений, свойств почвы и повышения урожая, а также для защиты растений и борьбы с вредными растениями, животными, насекомыми, паразитами и грибами.

Необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками товаров значительно увеличивается в силу крайне высокой степени сходства этих знаков, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Так, все вышеуказанные товары, с учетом данного обстоятельства, подлежат признанию в качестве однородных товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; акарициды; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; яд крысиный; яды; яды бактериальные», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, приведенные в рассматриваемой заявке и в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам товаров (препараты для защиты растений и борьбы с вредными растениями, животными, насекомыми, паразитами и грибами), которые, в свою очередь, имеют одинаковое назначение (для улучшения роста и защиты растений и повышения урожая) и одинаковую область применения (в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, садоводстве и огородничестве) с приведенными в заявке товарами 01 класса МКТУ.

К тому же, сопоставляемые товары производятся, как правило, одними и теми же производственными предприятиями и реализуются обычно совместно, будучи предназначены как для улучшения, так и для защиты угодий, то есть они

имеют одинаковые условия производства и сбыта, а также один и тот же круг потребителей, обрабатывающих угодья для их улучшения и защиты.

Что касается довода возражения о том, что заявитель по рассматриваемой заявке и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою производственную деятельность в совершенно разных областях производства, то следует отметить, что реальная экономическая деятельность данных лиц не имеет никакого значения при сопоставительном анализе определенных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки и которые приведены, собственно, в перечне товаров в рассматриваемой заявке и в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 01 и 05 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении данных однородных товаров.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.04.2018.**