

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.12.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НК ЛОТОС», Приморский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020720541, при этом установлено следующее.

Обозначение «**GreenLife**» по заявке № 2020720541, поданной 17.04.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 31 и услуг 36, 39, 41, 43, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 25.06.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020720541 в отношении услуг 36, 39, 41, 43, 44 (части) классов МКТУ. В отношении товаров 31 класса МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2020720541 отказано по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которым оно не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**ГРИНЛАЙФ**» по свидетельству № 449601 (приоритет от 30.08.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной

ответственностью «ГРИНЛАЙФ ФЭКТОРИ», Москва, в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ;



- со знаком « "Doğal hakkınız" » по международной регистрации № 1215131 (дата международной регистрации: 14.02.2014), зарегистрированным на имя NOOR ASIA TURKEY GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Турция, в отношении товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственная и садоводческая продукция, не относящаяся к другим классам; семена; продукция лесного хозяйства, не включенная в другие классы; живые животные; оплодотворенные яйца для вывода; растения; высушенные растения для украшения; свежие садовые травы; травы садовые, сушеные, для украшения; корма для животных; солод для потребления человеком», однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2020 поступило возражение, доводы которого сводились к следующему:

- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 449601, несмотря на сходство отдельных элементов, поскольку графические расхождения оказывают существенное влияние на вывод о возможности их ассоциирования друг с другом в целом;

- товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 449601, не однородны товарам, для индивидуализации которых заявлено на регистрацию обозначение по заявке № 2020720541, поскольку относятся к различным родовым и видовым группам, имеют разное назначение (область и цель применения сравниваемых товаров не совпадают);

- использование даже сходных обозначений, принадлежащих разным лицам, для обозначения сопоставляемых товаров в принципе не способно породить в сознании потребителя представление об одном и том же источнике происхождения данных товаров в силу существенных различий между сравниваемыми товарами с точки зрения их природы;

- по просьбе правообладателя международной регистрации № 1215131 Международным бюро ВОИС (МБ ВОИС) внесены изменения, касающиеся ограничения перечня товаров, в отношении которых правовая охрана данного знака сохранена в Российской Федерации (исключен весь перечень товаров 31 класса МКТУ), следовательно, знак по международной регистрации № 1215131 более не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- также правообладатель знака по международной регистрации № 1215131 не возражает против регистрации заявленного обозначения для всех заявленных товаров 31 класса МКТУ, о чем свидетельствует прилагаемое письменное согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2020720541 (далее – письмо-согласие).

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента от 25.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020720541 в отношении всех указанных в ней товаров и услуг.

Заявителем были представлены следующие материалы:

(1) копия публикации МБ ВОИС в отношении международной регистрации № 1215131 с переводом на русский язык;

(2) письменное согласие правообладателя знака по международной регистрации № 1215131 от 02.11.2020 с переводом на русский язык.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 29.01.2021 было принято решение об удовлетворении возражения и регистрации заявленного обозначения для части заявленных товаров 31 класса МКТУ и всех заявленных услуг 36, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ. Для иной части заявленных товаров 31 класса МКТУ (продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, саженцы и семена; апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; бобы необработанные; бобы соевые свежие; венки из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; горох необработанный; гречиха необработанная;

грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; елки новогодние; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; имбирь свежий; кабачки необработанные; картофель свежий; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; конопля необработанная; корневища цикория; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; миндаль [плоды]; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; отруби зерновые; пальма [листья пальмовые]; перец стручковый [растение]; плоды цитрусовые необработанные; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; проростки ботанические; пшеница; пыльца растений [сырье]; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; салат-латук необработанный; свекла необработанная; семена для посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; травы пряновкусовые необработанные; тростник сахарный; трюфели необработанные; тыквы необработанные; фрукты необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы засушенные для декоративных целей; цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; ячмень) в регистрации товарного знака было отказано.

Не согласившись с решением, принятым в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 29.01.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2022 по делу № СИП-383/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 29.01.2021 в части отказа в государственной регистрации словесного обозначения «GreenLife» по заявке № 2020720541 в отношении части товаров 31 классов МКТУ.

Судом установлено нарушение методологии сравнительного анализа однородности, а также учтен факт того, что при экспертизе обозначений по заявкам заявителя № 2021711358, № 2021718027 Роспатент не противопоставил товарный знак по свидетельству № 449601, что явилось нарушением принципа правовой определенности.

При повторном рассмотрении возражения заявителем 11.04.2022, 08.08.2022 и 22.09.2022 представлены дополнительные доводы, существо которых сводится к следующему:

- сопоставляемые товары 01 и 31 классов МКТУ являются неоднородными, поскольку различаются по виду, назначению, а также по кругу потребителей, каналам сбыта, условиям хранения и сбыта;

- именно основные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками, последние же не во всех случаях могут иметь решающее значение;

- выполнение заявленного обозначения в латинице и противопоставленного товарного знака в кириллице влияет на значительную степень отличия между ними, способствующую исключению вероятности смешения маркируемых ими товаров, поскольку написание буквами другого языка считается значительным изменением;

- противопоставленный товарный знак используется исключительно для индивидуализации биологически растворимых флокулянтов, предназначенных для очистки сточных вод, обезвоживания осадка в коммунальном хозяйстве, подготовке питьевой воды, а не для удобрений, что снижает вероятность смешения с ним заявленного обозначения;

- в отношении четырех заявленных на регистрацию в отношении аналогичных товаров 31 класса МКТУ обозначений со сходными словесными элементами «Green Life»/ «GreenLife» экспертизой товары 31 класса МКТУ не были квалифицированы

как однородные товарам 01 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 449601, такой вывод сделан исключительно в отношении заявки № 2020720541, что противоречит законным ожиданиям заявителя;

- в отношении поданной заявителем заявки № 2021711358 на регистрацию словесного товарного знака «Greenlife» Роспатентом 14.09.2022 осуществлена регистрация товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ «овощи и ароматические травы свежие; ягоды необработанные, свекла необработанная, грибы необработанные, огурцы необработанные, овощи необработанные, тыквы необработанные, цветы живые, травы пряно-вкусовые необработанные, рассада, салат-латук необработанный, луковицы цветов, лук необработанный, перец стручковый (растение), лук-порей необработанный, картофель свежий, кусты розовые, шпинат необработанный, чеснок свежий, кабачки необработанные, имбирь свежий», о чем выдано свидетельство № 892413;

- во избежание двойной регистрации товарного знака заявитель сокращает перечень товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2020720541, исключив из него товары, указанные в свидетельстве № 892413.

Дополнительно заявителем были представлены следующие материалы:

- (3) копия адвокатского запроса от 14.02.2022 в Роспотребнадзор;
- (4) письмо Роспотребнадзора исх. № 09-5518-2022-40 от 16.03.2022;
- (5) копия предварительного отказа, вынесенного по международной регистрации № 1215131;
- (6) копии предварительных отказов, вынесенных по заявкам № 2020741611, № 2021718027, № 2021711358;
- (7) распечатки <https://glfactory.ru/about/>;
- (8) информация о доменном имени glfactory.ru и об администраторе доменного имени;
- (9) копия решения о регистрации товарного знака по заявке № 2021711358;
- (10) распечатка сведений в отношении товарных знаков по свидетельствам № 877000, № 892413;

(11) сопоставление перечней товаров 31 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.04.2020) подачи заявки № 2020720541 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020720541 заявлено словесное обозначение «**GreenLife**», представляющее собой слитно выполненное сочетание слов «GREEN» и «LIFE», где «GREEN» – зеленый, покрытый зеленью, свежий, незрелый, молодой и т.п.; «LIFE» – жизнь, срок службы, образ жизни, живость и т.п. (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Green>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Life>). Обозначение выполнено в стандартной шрифтовой манере заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2022 по делу № СИП-383/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 29.01.2021 в части отказа в государственной регистрации словесного обозначения «GreenLife» по заявке № 2020720541 в отношении части товаров 31 классов МКТУ.

В свою очередь, заявителем представлена просьба о сокращении перечня товаров 31 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, путем исключения из него товаров, в отношении которых зарегистрирован тождественный товарный знак заявителя по свидетельству № 892413.

Противопоставление ранее препятствовавшего регистрации заявленного



обозначения знака « "Doğal hakkınız" » по международной регистрации № 1215131 снято, поскольку заявителем представлено письмо-согласие правообладателя от 02.11.2020 (2), при этом товары 31 класса МКТУ исключены правообладателем из перечня товаров, в отношении которых знак по международной регистрации

№ 1215131 действует на территории Российской Федерации (см. публикацию МБ ВОИС от 02.11.2020).

Препятствовавший регистрации заявленного обозначения товарный знак « ГРИНЛАЙФ » по свидетельству № 449601 является словесным, представляет собой транслитерацию словосочетания «GREEN LIFE», выполненную слитно стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 449601 действует в отношении товаров 01 класса МКТУ – «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; в том числе, компост; перегной для удобрения почвы; почва для выращивания растений; искусственный грунт, в том числе искусственный грунт для газонов и парков; искусственный грунт для восстановления городского ландшафта и придорожного строительства; торф [удобрение]; удобрения; удобрения азотные; удобрения, содержащие кальций».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено их фонетическим сходством, близким к тождеству («GreenLife» может прочитываться российским потребителем как [ГРИН-ЛАЙФ] или [ГРЕН-ЛИ-ФЕ]), слово «ГРИНЛАЙФ» – как [ГРИН-ЛАЙФ]).

Выполнение сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов способствует признанию их визуального несходства.

Что касается смыслового признака сходства, то он в данном случае не является определяющим, поскольку смысловое ассоциирование сопоставляемых обозначения и товарного знака зависит от знания российскими потребителями английского языка, то есть вариативно.

Таким образом, превалирует фонетический критерий сходства, который приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 449601 в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 31 класса МКТУ испрашиваемого заявителем перечня и товаров 01 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 449601

показал, что они характеризуются как взаимодополняемые и имеют общие условия реализации, поскольку они относятся к товарам сельскохозяйственным.

Вместе с тем испрашиваемые товары 31 класса МКТУ «продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; фрукты, растения; луковицы, саженцы и семена; апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; бобы необработанные; бобы соевые свежие; венки из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; деревья; деревья пальмовые; елки новогодние; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; конопля необработанная; корневища цикория; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; лимоны необработанные; лозы виноградные; маслины [оливы] необработанные; миндаль [плоды]; овес; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; отруби зерновые; пальма [листья пальмовые]; плоды цитрусовые необработанные; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; проростки ботанические; пшеница; пыльца растений [сырье]; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; семена для посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; тростник сахарный; трюфели необработанные; фрукты необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы засушенные для декоративных целей; цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; ягоды можжевельника; ячмень» являются плодами, продуктами пищевыми, а также посадочным материалом, в то время как товары 01 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 449601 являются

удобрениями, относятся к продукции химических производств и не применяются в пищу, следовательно, сравниваемые товары относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение.

Следует отметить, что такие признаки однородности как род, вид, назначение являются основными, в то время как условия реализации и круг потребителей относят к второстепенным признакам. Следовательно, степень однородности сопоставляемых товаров нельзя признать высокой.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 449601 определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Принимая во внимание имеющиеся визуальные отличия сопоставляемых обозначения и товарного знака, а также низкую степень однородности сравниваемых товаров, коллегия приходит к заключению о соответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 31 класса МКТУ: «продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; фрукты, растения; луковицы, саженцы и семена; апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; бобы необработанные; бобы соевые свежие; венки из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; деревья; деревья пальмовые; елки новогодние; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; конопля необработанная; корневища цикория; крапива; крупы для домашней птицы; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; лимоны необработанные; лозы виноградные; маслины [оливы] необработанные; миндаль [плоды]; овес; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; отруби

зерновые; пальма [листья пальмовые]; плоды цитрусовые необработанные; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; проростки ботанические; пшеница; пыльца растений [сырье]; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревень необработанный; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; семена для посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; тростник сахарный; трюфели необработанные; фрукты необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы засушенные для декоративных целей; цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; ягоды можжевельника; ячмень».

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке № 2020720541 может быть произведена в отношении товаров и услуг, приведенных в ранее принятом решении Роспатента от 29.01.2021, а также в отношении названных в предыдущем абзаце товаров 31 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2020, изменить решение Роспатента от 25.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020720541.