

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс) и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.10.2010, поданное DHL Operations BV, Нидерланды, (далее — заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «GOGREEN» по международной регистрации №979896, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «GOGREEN» произведена Международным Бюро ВОИС 27.09.2008 за №979896 в отношении товаров 16 и услуг 36, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №979896 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент, выполненный в виде рамки желтого цвета, внутри которой расположен словесный элемент «GOGREEN», исполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом части «GO» и «GREEN» данного слова выполнены серым и зеленым цветом соответственно. Знак охраняется в желтом, белом, сером, зеленом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 29.06.2010 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №979896.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №979896 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 16 класса

МКТУ и всех услуг 39, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №979896 сходен до степени смешения в силу фонетического и семантического сходства:

- со знаком «GREEN.2» по международной регистрации №978980 с приоритетом от 25.09.2008, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ - (1);

- с товарным знаком «GREEN ГРИН» по свидетельству №265980 с приоритетом от 17.12.2002, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных услуг 39, 42 классов МКТУ - (2).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.10.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Палатой по патентным спорам 13.09.2010 вынесено решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №265980 частично, а именно в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ;

- заявителем предоставлено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №978980, в котором он не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №979896 на территории Российской Федерации в отношении части товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию решения Палаты по патентным спорам от 13.09.2010 - [1];  
- оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №978980 - [2].

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №979896 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.09.2008) международной регистрации №978980 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 товарным знаком, указанным в указанном пункте, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак «GOGREEN» по международной регистрации №979896, как указано выше, является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента, выполненного в виде рамки желтого цвета, внутри которой расположен словесный элемент «GOGREEN», исполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом части «GO» и «GREEN» выполнены серым и зеленым цветом соответственно.

Анализ соответствия знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак (1) состоит из словесного элемента «GREEN», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифры «2», между которыми стоит знак «точка». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «GREEN», «ГРИН», расположенные один под другим и выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06-13, 15, 17, 19, 34 и услуг 36-40, 42-45 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ показал, что рассматриваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «GREEN», тождественный фонетически и семантически словесным элементам «GREEN» противопоставленных знаков (1,2), что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Использование в написании сравниваемых обозначений букв латинского алфавита, усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 16 и услуги 39, 42 классов МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака, однородны с товарами 16 класса МКТУ «printed matter» противопоставленного знака [1] и с услугами 39, 42 классов МКТУ, указанными в перечне противопоставленного знака [2], поскольку они либо идентичны, либо соотносятся одни к другим как вид/род, имеют одно назначение, один рынок сбыта, один круг потребителей.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №979896 и противопоставленных знаков (1,2) в отношении части товаров 16 и всех услуг 39, 42 классов МКТУ обоснованным.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Вместе с тем следует отметить, что:

- владелец противопоставленного знака (1) дал согласие на регистрацию знака по международной регистрации №979896 в отношении части товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, а именно «printed matter». Правовая норма абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки

являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №979896 в отношении товаров 16 класса МКТУ (printed matter).

- на дату 28.10.2010 принятия к рассмотрению возражения досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №265980 частично, а именно в отношении всех услуг 39, 42 классов МКТУ (решения Палаты по патентным спорам от 13.09.2010).

Указанные обстоятельства устраняют препятствия для предоставления правовой охраны знаку международной регистрации №979896 на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 (printed matter) и всех услуг 39, 42 классов МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №979896 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 13.10.2010, отменить решение Роспатента от 29.06.2010 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №979896 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 16, 36, 39, 42 классов МКТУ.**