

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 03.02.2016 возражение, поданное по поручению компании Дженерал Моторс ЛЛС, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013742062, при этом установила следующее.

Обозначение **GM FINANCIAL** по заявке №2013742062 с приоритетом от 05.12.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование и финансирование; финансирование покупки и предоставление ссуд на приобретение автомобилей; финансовые консультации по вопросам предоставления ссуд».

Роспатентом 06.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку состоит из неохраняемых элементов и в целом не обладает различительной способностью. Так, в состав заявленного обозначения входит:

- не обладающее различительной способностью сочетание букв «GM», которое не имеет словесного характера и характерного графического исполнения;
- словесный элемент «FINANCIAL» в переводе с английского языка означает «финансовый», указывает на назначение услуг.

В поступившем возражении и дополнении к нему заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «FINANCIAL»;
- элемент «GM», который на русском языке произносится как [джи-эм], обладает словесным характером, поскольку представляет собой совокупность согласных и гласных звуков, образующих два созвучных слога, которые читаются как одно слово;
- сочетание букв «GM» представляет собой аббревиатуру фирменного наименования заявителя, всемирно известной компании General Motors, и широко используется наряду с полным наименованием в качестве логотипа компании;
- компания General Motors является одной из крупнейших мировых автомобильных компаний, была основана в 1908 году;
- на российском рынке компания General Motors представлена с 1992 года такими брендами как Chevrolet, Opel и Cadillac, дилерская сеть компании состоит из 158 дилерских центров, работающих в 94 российских городах, в 2011 году продажи General Motors в России составили 243 265 автомобилей, General Motors принадлежит GM Auto - автосборочный завод в Санкт-Петербурге;
- обозначение «GM» ассоциируется исключительно с заявителем и, следовательно, обладает различительной способностью в достаточной мере, чтобы выполнять главную функцию товарного знака, а именно, функцию индивидуализации товаров и услуг;
- компания GM FINANCIAL является дочерней финансовой компанией General Motors со штаб-квартирой в Техасе и предоставляет услуги, относящиеся к автофинансированию, оперирует в США, Канаде, Китае, Европе и странах Южной Америки;

- GM FINANCIAL была основана в сентябре 1992 г. под названием AmeriCredit с первым офисом, находящимся в г. Форт-Уорт, Техас, компания General Motors приобрела AmeriCredit Corp. в 2010 году и переименовала в General Motors Financial Company Inc. (GM FINANCIAL);

- представительства GM FINANCIAL находятся в 20 странах мира, предоставляют финансовые услуги примерно 16000 дилерам по всему миру и располагают активами в размере 48 млрд. долларов США (по данным на 30 июня 2015 г.);

- деятельность дочерних финансовых компаний неразрывно связана с деятельностью головной компании (производителя автомобилей), а также с деятельностью ее дилеров;

- таким образом, обозначение GM FINANCIAL будет ассоциироваться у потребителей исключительно с компанией General Motors, а сама компания GM FINANCIAL, осуществляющая авто кредитование, будет восприниматься потребителями как неотъемлемая часть процесса приобретения автомобилей GM и как лицо, предоставляющее сопутствующие услуги;

- заявителю уже принадлежит исключительное право на товарный знак **GM** по свидетельству №48392, зарегистрированный в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, товарный знак **GM** по свидетельству №2211, зарегистрированный в отношении товаров 07, 11 и 12 классов МКТУ,



комбинированный товарный знак по свидетельству №190647, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 12, 35, 36 и 42



классов МКТУ, и комбинированный товарный знак по свидетельству №380382, зарегистрированный в отношении услуг 39 и 41 класса МКТУ;

- указанные товарные знаки образуют серию товарных знаков, принадлежащих заявителю и объединенных элементом «GM», представляющим

собой аббревиатуру его фирменного наименования, заявленное обозначение будет восприниматься потребителями как продолжение серии его знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2013742062 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ «страхование и финансирование при приобретении автомобилей; финансирование покупки и предоставление ссуд на приобретение автомобилей; финансовые консультации по вопросам предоставления ссуд при приобретении автомобилей» с указанием элемента «FINANCIAL» в качестве неохраняемого.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- Распечатки с сайта <http://media.gm.com> [1];
- Распечатка с сайта www.gmfinancial.com [2];
- Распечатки из поисковых систем yandex, rambler, google [3];
- Распечатки сведений о товарных знаках заявителя из базы данных Роспатента [4];
- Распечатки из сети Интернет с сайтов <http://avto-city.ru>; <http://used.genser.ru/credit/special/880?print=1> [5].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (05.12.2013) поступления заявки №2013742062 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, характеризующих товары, в том

числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья и т.д.

Заявленное обозначение **GM FINANCIAL** по заявке №2013742062 включает в свой состав сочетание заглавных латинских букв «GM», выполненных стандартным шрифтом, и словесный элемент «FINANCIAL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ элементов знака показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «FINANCIAL» в переводе с английского языка означает «финансовый» (см. <http://www.lingvo-online.ru>). Указанный словесный элемент характеризует услуги 36 класса МКТУ, указывая на их назначение. В связи с описательным характером словесного элемента «FINANCIAL» можно сделать вывод о его неохраноспособности, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь элемент «GM» представляет собой сочетание латинских букв, не имеющее словесного характера и лишенное каких-либо особенностей графического исполнения, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса обуславливает вывод об отсутствии различительной способности этого элемента.

Однако коллегия приняла к сведению известность автомобильной компании Дженерал Моторс ЛЛС и ее аббревиатуры «GM», наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки **GM** (свидетельство №48392), зарегистрированный для товаров 07, 12 классов МКТУ, товарный знак **GM** (свидетельство №2211), зарегистрированный для товаров 07, 11, 12 классов

МКТУ, товарный знак  (свидетельство №190647), зарегистрированный для

товаров и услуг 07, 09, 11, 12, 35, 36, 42 классов МКТУ, товарный знак  (свидетельство №380382), зарегистрированный для услуг 39, 41 класса МКТУ, а также ограничение заявленного перечня услуг 36 класса МКТУ областью, связанной с автомобилями.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «GM» приобрело различительную способность в результате его использования в сфере, связанной с автомобилями, и ассоциируется с компанией Дженерал Моторс ЛЛС.

Резюмируя приведенные выше доводы, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение **GM FINANCIAL** может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование и финансирование при приобретении автомобилей; финансирование покупки и предоставление ссуд на приобретение автомобилей; финансовые консультации по вопросам предоставления ссуд при приобретении автомобилей» с указанием в качестве неохраняемого словесного элемента «FINANCIAL».

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2016, отменить решение Роспатента от 06.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013742062.