

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, рассмотрела поступившее 26.04.2016 возражение компании General Electric Company (Дженерал Электрик Компани), Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546246, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 546246 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2015 по заявке № 2013742294 с приоритетом от 06.12.2013 в отношении услуг 35, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ на имя Власенко Ульяны Вячеславовны, Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано



комбинированное обозначение со словесными элементами «GE» и «Open», выполненными буквами латинского алфавита с использованием оригинального рукописного шрифта.

В поступившем 26.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 39, 41, 43 и 45 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 41211, 200669, 296422,

338786, 381921[1-5] и со знаками по международным регистрациям №№ 910197, 998082, 1194850 [6-8], охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, в силу доминирования в их составе словесных элементов «GE», представляющих собой аббревиатуру отличительной части («General Electric») фирменного наименования лица, подавшего возражение, широко известной в мире многоотраслевой корпорации.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки сведений об оспариваемом товарном знаке и противопоставленных знаках [9], копии страниц из словаря [10] и распечатки сведений из Интернета о деятельности лица, подавшего возражение [11].

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление о поступившем возражении, однако отзыв на возражение представлен не был.

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

С учетом даты (06.12.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 пунктом 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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. 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде четырех сердец, разделенных пересекающимися горизонтальной и вертикальной линиями, и выполненного стилизованным рукописным шрифтом буквами латинского алфавита словесного элемента «**GE Open**», доминирующего в знаке за счет смыслового и пространственного значения этого элемента, причем изобразительный элемент выполнен в красно-белом цвете.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 41211 и 200669 [1-2], охраняемые на имя лица, подавшего возражение, и имеющие более ранний приоритет, представляют собой, соответственно,



изобразительные обозначения и, которые производят иное, нежели оспариваемый товарный знак общее зрительное впечатление в силу наличия у сравниваемых графических элементов совершенно разной внешней формы (изображение четырех сердец – изображение круга с оригинальными узорами) и разного цветового исполнения. При этом весьма сложный вензель в центре этих противопоставленных знаков может восприниматься как изобразительный элемент в виде узора, то есть не имеет словесного характера.

Данные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии сходства у оспариваемого комбинированного товарного знака с указанными противопоставленными изобразительными товарными знаками.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 296422, 338786, 381921[3-5] и по международным регистрациям №№ 910197, 1194850 [6,8], охраняемые также на имя лица, подавшего возражение, представляют собой выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные обозначения «GE», а противопоставленный знак по международной регистрации

№ 998082 [7] – выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «GE CAPITAL».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и этих словесных знаков показал, что они являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «GE» противопоставленных знаков в оспариваемый товарный знак. При этом следует отметить, что словесный элемент «GE», входящий в состав оспариваемого знака, доминирует за счет его выполнения заглавными буквами и расположения в центральной, наиболее сильной позиции в знаке в отличие от словесного элемента «Orep», расположенного на периферии.

Существующие графические отличия в цветовом и шрифтовом решении не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков до степени смешения, поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе (п. 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197).

В отношении смыслового сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает следующее.

Компания General Electric сопровождает свою деятельность обозначением «GE» с начала XX века, является многоотраслевой корпорацией, занятой в большинстве областей современной экономики. Компания производит многие виды техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики. Параллельно с этим General Electric является крупным медиаконцерном и включает подразделение по оказанию финансовых услуг GE Capital. GE известна на российском рынке почти 100 лет, когда участвовала в электрификации нашей страны в рамках плана ГОЭЛРО, поставляла первые дизельные локомотивы и нефтегазовое оборудование. В настоящее время на территории России

представлены все бизнес-подразделения General Electric, работающие в таких областях как здравоохранение, транспорт, авиация, электроэнергетика, нефть, газ и др. Представительства компании расположены в Москве (штаб-квартира в РФ) и городах: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Калуга, Рыбинск, Краснодар, Геленджик, Южно-Сахалинск.

Таким образом, в сознании потребителя установилась четкая ассоциативная связь словесного элемента «GE» с лицом, подавшим возражение. В связи с указанным оспариваемый знак может быть воспринят как один из знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Все услуги 35, 39, 43 классов МКТУ, а также часть услуг 41 класса МКТУ, связанных с обеспечением учебного процесса, образованием, развлечениями и культурно-просветительными и спортивными мероприятиями, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны услугам 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, поскольку они либо совпадают, либо соотносятся между собой как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одни каналы сбыта. Другая часть услуг 41 класса МКТУ, а именно: «написание сценариев; услуги по написанию сценариев; редактирование текстов, за исключением рекламных; публикация книг, журналов и других текстов, за исключением рекламных текстов; публикация текстов в формате CD-ROM; редактирование и публикация текстов, за исключением рекламных; написание текстов, за исключением рекламных, для распространения посредством телетекста; публикация текстов в формате электронных средств массовой информации; редактирование и публикация печатных изданий и текстов, за исключением рекламных; публикация печатной продукции, иной, чем рекламные тексты в электронной форме; публикация текстов и изображений, в том числе в электронной

форме, не в рекламных целях; публикация текстов, не относящихся к рекламе, а именно книг, журналов, каталогов и газет; электронная публикация текстов и печатных изданий, за исключением рекламных, в Интернет; производство фильмов на видео и DVD; производство звуковых, музыкальных и видеозаписей; услуги аудио-, видео-, кино- и телезаписи; услуги в области звукозаписи; запись, производство и распространение фильмов, видео- и аудиозаписей, радио- и телепрограмм; пост-монтажные редакторские услуги в области музыки, видео и фильмов; публикация мультимедийных печатных изданий, книг, журналов, научно-популярных периодических изданий, газет, бюллетеней, справочников, карт, графики, фотографий, видео, музыки и электронных изданий», относящаяся к редакционно-издательским услугам и услугам в области производства фильмов, аудио- и видеозаписей, признана неоднородной услугам 41 класса МКТУ противопоставленных регистраций [4, 6] по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Что касается услуг 45 класса МКТУ: «служба сопровождения; сопровождение в общественных местах [компаньоны]», в отношении которых также охраняется оспариваемый знак, то указанные услуги относятся к социальным услугам, которые не являются однородными услугам, в отношении которых действуют знаки [3-8], поскольку сопоставляемые услуги имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Ввиду того, что сравниваемые знаки являются сходными, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [3-8] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака в отношении указанных услуг не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.04.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546246 недействительным в отношении всех указанных в свидетельстве услуг, за исключением услуг 45 класса МКТУ и следующих услуг 41 класса МКТУ: «написание сценариев; услуги по написанию сценариев; редактирование текстов, за исключением рекламных; публикация книг, журналов и других текстов, за исключением рекламных текстов; публикация текстов в формате CD-ROM; редактирование и публикация текстов, за исключением рекламных; написание текстов, за исключением рекламных, для распространения посредством телетекста; публикация текстов в формате электронных средств массовой информации; редактирование и публикация печатных изданий и текстов, за исключением рекламных; публикация печатной продукции, иной, чем рекламные тексты в электронной форме; публикация текстов и изображений, в том числе в электронной форме, не в рекламных целях; публикация текстов, не относящихся к рекламе, а именно книг, журналов, каталогов и газет; электронная публикация текстов и печатных изданий, за исключением рекламных, в Интернет; производство фильмов на видео и DVD; производство звуковых, музыкальных и видеозаписей; услуги аудио-, видео-, кино- и телезаписи; услуги в области звукозаписи; запись, производство и распространение фильмов, видео- и аудиозаписей, радио- и телепрограмм; пост-монтажные редакторские услуги в области музыки, видео и фильмов; публикация мультимедийных печатных изданий, книг, журналов, научно-популярных периодических изданий, газет, бюллетеней, справочников, карт, графики, фотографий, видео, музыки и электронных изданий».