

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2010, поданное компанией Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, США (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387876, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.08.2009 за №387876 по заявке №2008707831/50 с приоритетом от 19.03.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) для товаров/услуг 01-45 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 19.03.2018.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Изобразительный элемент представляет собой сложную композицию, выполненную путем сочетания горизонтально ориентированных полос различной ширины и синусовидной кривой. Словесный элемент представляет собой две буквы латинского алфавита «PG» (транслитерация «ПИ-ДЖИ»), является аббревиатурой слов «Penoplex Group» и семантически нейтрален по отношению к товарам и услугам, указанным в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.12.2010, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №387876 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак «P&G» с приоритетом от 31.07.1997, зарегистрированный для товаров 01, 03, 05, 08, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ;
- основным элементом оспариваемого товарного знака, как и противопоставленного товарного знака, является изображение латинских печатных букв «P» и «G», при этом графическое начертание печатных букв практически совпадает;
- присутствие одинаковых буквы «P» и «G» в товарных знаках свидетельствует о смысловом совпадении;
- оба товарных знака выполнены в черно-белом цветовом сочетании;
- в связи с изложенным товарный знак по свидетельству №387876 сходен с товарным знаком по свидетельству №240190;
- у сопоставляемых товарных знаков однородными являются все товары 01, 03, 05, 08, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, все услуги 35, 37, 43, 44, а также часть услуг 41, 42, 45 классов МКТУ;
- в оспариваемом товарном знаке обозначение из двух согласных букв занимает доминирующее положение и при этом не имеет характерного графического исполнения, в связи с чем товарный знак по свидетельству №387876 зарегистрирован с нарушением пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- компания Дзе Проктер энд Гэмбл Компани была основана в 1905 году и является всемирно известным и крупнейшим в мире производителем потребительских товаров;

- с момента основания компания известна на рынке под аббревиатурой «P&G», совпадающей с товарным знаком по свидетельству №240190;

- представительство лица, подавшего возражение, было открыто на территории России более 20 лет назад, и в настоящее время ему принадлежит комбинат бытовой химии в Новомосковске (Тульская область), завод в Держинске (Нижегородская область), а также фабрика в Санкт-Петербурге;

- компания имеет 4 офиса в Москве и 4 региональных представительства;

- на 2008 год выручка от продаж в Российской Федерации составила 2 млрд. долларов, кроме того «P&G» является крупнейшим рекламодателем на российском рекламном рынке;

- таким образом, товарный знак компании Дзе Проктер энд Гэмбл Компани в виде латинских букв «P&G» обладает существенной различительной способностью и очевидно указывает на определенного производителя;

- принимая во внимание отмеченное, лицо, подавшее возражение, полагает, что товарный знак по свидетельству №387876 может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий компании Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, и таким образом, потребители будут введены в заблуждение относительно лица, которое производит товары и оказывает услуги;

- кроме того, регистрация №387876 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №387876 недействительной в отношении всех товаров и услуг 01, 03, 05, 08, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 35, 37, 43, 44, а также в отношении следующих услуг 41, 42, 45 классов МКТУ:

41 класс – академии (обучение), информация по вопросам образования, информация по вопросам отдыха, клубы здоровья, клубы культурно-просветительные и развлекательные, обучение, обучение заочное, обучение практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурно-

просветительной целью, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение концертов, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], представления театрализованные, проведение экзаменов, услуги образовательно-воспитательные, шоу-программы;

42 класс – анализ компьютерных систем, анализ химический, восстановление компьютерных баз данных, защита информационных систем от вирусов, изучение технических проектов, инжиниринг, инсталляция программного обеспечения, испытания материалов, исследования в области бактериологии, исследования в области биологии, исследования в области геологии, исследования в области защиты окружающей среды, исследования в области косметологии, исследования в области механики, исследования в области физики, исследования в области химии, исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации, исследования подводные, исследования технические, консультации по вопросам программного обеспечения, модернизация программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, проектирование компьютерных систем, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров, услуги в области химии, экспертиза инженерно-техническая;

45 класс – арбитраж, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, контроль в области интеллектуальной собственности, лицензирование интеллектуальной собственности, лицензирование программного обеспечения, поиски юридические, управление делами по авторскому праву, услуги юридические.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- товарный знак по свидетельству №387876 [1];

- товарный знак по свидетельству №240190 [2];
- свидетельство Секретаря штата Огайо с переводом на русский язык [3];
- материалы из Википедии [4];
- страницы из книги «Энциклопедия знаков и символов» Дж. Фоли, изд. Вече Аст, М., 1996 [5];
- распечатки сайта www.procterandgamble.ru [6];
- страницы из книги «Procter&Gamble Путь к успеху. 165-летний опыт построения брендов», Дэвис Дайер, Фредерик Далзелл, Ровена Олегаио, изд. Альпина Бизнес Букс, М., 2006 [7];
- страницы сайта www.woman.ru [8];
- материалы из российской прессы за 2002-2010 годы (газеты Ведомости, Бизнес, журналы Коммерсантъ Деньги, Компания) [9];
- страницы из книги «Бренд навсегда» Жан-Ноэль Капферер, изд. Вершина, С-П, 2007 [10];
- страницы из книги «Бренды будущего Lovermarks» Кевин Робертс, изд. Рипол классик, М., 2005 [11];
- результаты поиска в сети Интернет в поисковом ресурсе Яндекс [12].

Возражение от 21.12.2010 было принято к рассмотрению в Палате по патентным спорам.

В адрес правообладателя (ООО «Управляющая компания «ПЕНОПЛЭКС Холдинг», юридический отдел, 191014, Санкт-Петербург, Саперный пер., д. 1, лит. А), указанный в Госреестре и в материалах заявки №2008707831/50, в установленном порядке 13.01.2011 было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.03.2011, с приложением возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.03.2011, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.03.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №387876 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

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

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №387876 состоит из оригинального изобразительного элемента в виде горизонтальных линий черного и белого цвета различной ширины, которые образуют сложную геометрическую фигуру, и букв «PG», размещенных справа от изобразительного элемента. Буквы выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита черного цвета, а их высота равна высоте изобразительного элемента.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что товарный знак в качестве охраняемых элементов включает буквы «PG», не обладающие различительной способностью, а также по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия ранее зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение, товарного знака по свидетельству №240190.

Противопоставленный товарный знак состоит из букв «P», «G» и размещенного между ними символа «&» (амперсанд), который обозначает союз «и».

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что входящие в его состав буквенные элементы «PG» не обладают различительной способностью, поскольку выполнены в стандартном графическом исполнении и не имеют словесного характера. Доказательства приобретения различительной способности обозначением, соответствующим товарному знаку по свидетельству №387876, в материалах заявки №2008707831/50 отсутствуют. В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам установила, что указанный буквенный элемент может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несмотря на то, что включенные в состав оспариваемого товарного знака буквы «PG» являются неохраноспособными, они представляют собой обозначение, сходное с товарным знаком по свидетельству №240190. Указанный вывод обусловлен тем, что буквенные элементы «P» и «G» имеют одинаковое графическое начертание (использован стандартный шрифт черного цвета и одинаковый алфавит) и расположены в одинаковой последовательности.

Поскольку буквенное обозначение «PG» оспариваемого товарного знака занимает автономное положение и не завязано в единую композицию с изобразительным элементом, расположенным слева от него, то создается впечатление о принадлежности товаров, маркированных оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, одному производителю.

Перечисленные в возражении товары и услуги 01, 03, 05, 08, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в отношении которых действует регистрация №387876, являются однородными товарам и услугам соответствующих и корреспондирующих классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного свидетельства №240190.

При отнесении товаров и услуг к категории однородных коллегия учитывала, что указанные товары/услуги относятся к одному роду/виду, имеют сходные условия производства и реализации, одинаковый круг потребителей.

Резюмируя изложенное, товарный знак по свидетельству №387876 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №240190 в отношении указанных в возражении товаров и услуг 01, 03, 05, 08, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, однородных товарам и услугам противопоставленной регистрации, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая длительность присутствия на потребительском рынке Российской Федерации продукции (в том числе, моющих и чистящих средств, подгузников, гигиенических и косметических средств, элементов питания) компании Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, использующей в качестве средства индивидуализации товарный знак «P&G» [4-12], коллегия усматривает, что данный товарный знак приобрел узнаваемость и репутацию у российских потребителей, в связи с чем, оспариваемая регистрация, в состав которой включено буквенное обозначение «PG», способна ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров/услуг, что также является основанием для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №387876 в рамках требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией

знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения (по статье 10 bis Парижской конвенции) не могут быть приняты во внимание.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.12.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387876 недействительным в отношении всех товаров и услуг 01, 03, 05, 08, 16, 18, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 35, 37, 43, 44 и в отношении следующих услуг 41, 42, 45 классов МКТУ:

41 класс – академии (обучение), информация по вопросам образования, информация по вопросам отдыха, клубы здоровья, клубы культурно-просветительные и развлекательные, обучение, обучение заочное, обучение практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций, организация и проведение концертов, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], представления театрализованные, проведение экзаменов, услуги образовательно-воспитательные, шоу-программы;

42 класс – анализ компьютерных систем, анализ химический, восстановление компьютерных баз данных, защита информационных систем от вирусов, изучение технических проектов, инжиниринг, инсталляция программного обеспечения,

испытания материалов, исследования в области бактериологии, исследования в области биологии, исследования в области геологии, исследования в области защиты окружающей среды, исследования в области косметологии, исследования в области механики, исследования в области физики, исследования в области химии, исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации, исследования подводные, исследования технические, консультации по вопросам программного обеспечения, модернизация программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, проектирование компьютерных систем, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров, услуги в области химии, экспертиза инженерно-техническая;

45 класс – арбитраж, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, контроль в области интеллектуальной собственности, лицензирование интеллектуальной собственности, лицензирование программного обеспечения, поиски юридические, управление делами по авторскому праву, услуги юридические.