

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 от 05.09.2012, поданное CD MIDEA HOLDING CO., LTD, Китай (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1050878, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 19.08.2010 за №1050878 с конвенционным приоритетом от 10.05.2010 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1050878 представляет собой обозначение «GMCC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 30.05.2012 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1050878. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1050878 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим:

- знак по международной регистрации не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющих оригинального запоминающегося графического исполнения и словесного

характера. При этом экспертиза отмечает, что представленные заявителем дополнительные материалы не доказывают приобретенной различительной способности обозначения на территории Российской Федерации;

- знак по международной регистрации сходен до степени смешения с товарным знаком «GM», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ (свидетельство №48392, приоритет от 04.06.1973, срок действия свидетельства продлен до 04.06.2013).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.09.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения так как:

- сравниваемые обозначения визуально несходны в виду их дистинктивных графических особенностей исполнения;

- состав и количество слогов, гласных и согласных звуков, формирующих сравниваемые обозначения, являются различными;

- знак по международной регистрации представляет собой аббревиатуру дочерней компании заявителя и не имеет конкретного семантического наполнения, в то время как противопоставленный знак является аббревиатурой, образованной от лексических единиц английского языка, имеющих конкретное значение и будет однозначно воспринято потребителями как «объединенные моторы»;

- компании имеют разные сферы деятельности, а также разные сферы использования знаков, различный круг потребителей и условия сбыта, что исключает возможность смешения знаков потребителями;

- заявитель также отмечает, что знак по международной регистрации №1050878 может быть признан обладающим различительной способностью;

- рассматриваемое обозначение «GMCC» представляет собой оригинальное сочетание букв латинского алфавита, выполненное в характерном графическом исполнении;

- кроме того, заявитель отмечает, что им используется обозначение «GMCC» в сочетании со словесными элементами «Anything for Better», выполненными буквами латинского алфавита, и двух иероглифов красного цвета;

- обозначение «GMCC» - это аббревиатуру дочерней компании заявителя совместного предприятия Guangdong Meizhi Compressor Limited, образованного

компаниями Media Group и Toshiba Carrier Corporation. При этом контрольный пакет акций (60%) принадлежит заявителю;

- заявитель специализируется на выпуске кондиционеров различного класса, является мировым лидером и ведущим специалистом в области производства климатической техники. Продукция продается во всем мире, пользуется популярностью среди потребителей более чем в 120 странах, включая Россию;

- все кондиционеры компании заявителя оснащены компрессором GMCC. Совместное производство компрессоров Toshiba-GMCC было начато в 2006 году, с 2010 года заявитель самостоятельно выпускает компрессоры под собственным обозначением GMCC. В 2011 году продажи компрессоров GMCC достигли 1,1 миллионов комплектов;

- таким образом, знак по международной регистрации №1050878 активно используется заявителем на территории Российской Федерации и известен потребителям как марка компрессоров, установленных на кондиционеры производства заявителя, а также учитывая узкую специфическую направленность продукции заявителя, знак по международной регистрации приобрел различительную способность;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение GMCC зарегистрировано в качестве товарного знака в различных странах.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- сведения, касающиеся делопроизводства по международной регистрации №1050878 – [1];

- информационные материалы о деятельности компании-заявителя – [2];

- информация о продукции компании-заявителя – [3];

- информация о компрессорах GMCC – [4];

- копии счетов от компании GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd. на имя компании "Климат-Проф" – [5];

- копия государственной лицензии на ведение хозяйственной деятельности компании GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd, в которой указано, что учредителем данной компании является заявитель, GD MIDEA HOLDING CO., LTD – [6];

- информация о компании «Климат-Проф» – [7];

- копии счетов от компании TCL Home Appliances (HK) Co., Limited на имя компании ООО "Сфера" – [8];

- копия договора о поставке между компаниями TCL Home Appliances (HK) Co., Limited и Guangdong Meizhi Compressor Limited, дочерней компанией заявителя – [9];

- копия государственной лицензии на ведение хозяйственной деятельности компании Guangdong Meizhi Compressor Limited, в которой указано, что учредителем данной компании является заявитель (GD MIDEA HOLDING CO., LTD) – [10];

- выдержка электронной базы товарных знаков ВОИС в отношении действия международной регистрации № 1050878, а также копии свидетельств о регистрации «GMCC» в различных странах мира – [11];

- информация о владельце противопоставленного знака – [12].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.05.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1050878 для всех товаров, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2012, заявителем был скорректирован перечень товаров 07 класса МКТУ. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1050878 испрашивается в отношении следующих товаров «compresseurs (machines); machines a air comprime; compresseurs pour refrigerateurs».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необудительными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (10.05.2010) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1050878 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями 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.

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).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

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.

Знак по международной регистрации №1050878 – (1) представляет собой буквенное обозначение «GMCC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 07 класса МКТУ.

Рассматриваемое обозначение «GMCC» является неохраноспособным, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя об оригинальном исполнении рассматриваемого знака (применение функции жирного выделения, выполнение букв [G], [C], [C] единым округлым стилем, а буквы [M] прямыми линиями) не может быть признан убедительным, поскольку в написании обозначения «GMCC» применяется практически стандартный шрифт (Arial black) и используемая заявителем графическая проработка не вносит достаточной различительной способности.

Анализ представленных заявителем материалов, которые, по его мнению, доказывают приобретенную различительную способность рассматриваемого знака «GMCC», показал следующее.

Представленные информационные материалы о деятельности компании-заявителя [2] и выпускаемой продукции [3] не содержат сведений о заявителе (CD MIDEA HOLDING CO., LTD) как производителе заявленных товаров 07 класса МКТУ под рассматриваемым обозначением «GMCC», вместе с тем они содержат сведения о производстве продукции под другими обозначениями, а именно «Toshiba», «Midea», «MDV».

Материалы [4] не могут быть соотнесены с конкретной датой. Кроме того, согласно распечатки с сайта <http://russian.alibaba.com/> [4] в качестве производителей компрессоров «GMCC» указаны следующие компании Shanghai Zhuoli Refrigerant Equipment Co., Ltd., Wuhu Techsun Import&Export Co., LTD.

Представленные копии счетов [5, 8] были выписаны 2010 (декабрь), 2011-2012 гг, то есть после даты (10.05.2010) конвенционного приоритета рассматриваемого знака.

Довод о регистрации «GMCC» в других странах также необоснован, поскольку экспертиза руководствуется национальным законодательством (статья 6(1) Парижской Конвенции по охране промышленной собственности).

Таким образом, представленные материалы не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования на территории Российской Федерации обозначения по международной регистрации №1050878 до даты конвенционного приоритета. В этой связи нет оснований считать, что рассматриваемое обозначение «GMCC» приобрело различительную способность в результате его использования в отношении уточненного перечня товаров 07 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным, и не усматривает оснований для признания знака по международной регистрации №1050878 соответствующим требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия знака по международной регистрации №1050878 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком в решении Роспатента указан товарный знак по свидетельству №48392 – (2).

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой буквенное обозначение «GM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ.

В связи с тем, что сравниваемые обозначения являются буквенными, не обладают словесным характером, производить их сравнение по фонетическому и семантическому критериям сходства не представляется возможным.

Сравнение по визуальному критерию сходства свидетельствует о несхождении сравниваемых обозначений за счет разного количества входящих в их состав графических элементов.

Таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными в целом.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.09.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2012.