

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 от 03.07.2014, поданное Дженерал Электрик Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468968, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010738070 с приоритетом от 25.11.2010 зарегистрирован 21.08.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №468968 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гранд Эстэйт», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения здания с двускатной крышей и двумя колоннами. Между колоннами расположена композиция из двух латинских букв «G» и «E», при этом буква «G» переходит в букву «E». Правовая охрана предоставлена в сочетании темно-зеленого и белого цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.07.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468968 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– лицо, подавшее возражение (Дженерал Электрик Компани), является

американской многоотраслевой корпорацией. Компания основана в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном и первоначально называлась «Эдисон электрик лайт», после объединения в 1892 году с компанией «Томсон-Хьюстон электрик» получила свое современное название;

- в настоящее время компания включает 6 подразделений;
- компания в 2011 году занимала третье место в списке крупнейших публичных компаний Forbes, а также является крупным медиаконцерном;
- в Российской Федерации Дженерал Электрик Компани осуществляет свою деятельность с начала XX века. Дженерал Электрик Компани является всемирным партнером Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в соответствии со спонсорским соглашением с МОК;
- Дженерал Электрик Компани является правообладателем исключительных прав на товарные знаки, включающие аббревиатуру «GE», правовая охрана которым предоставлена на территории России по свидетельствам №№41211, 200669, 296422, 300056 и международной регистрации № 998082;
- оспариваемый товарный знак представляет собой сочетание букв «G» и «E», вписанных в стилизованное изображение строения с колоннами. Графическое сочетание букв лишено оригинальности. Потребители отчетливо могут видеть буквы «G» и «E»;
- вероятность смешения анализируемых знаков, а также ассоциации об их принадлежности одному и тому же владельцу, усугубляются известностью обозначения «GE» как аббревиатуры, используемой Дженерал Электрик Компани.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №468968 недействительной в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило распечатки из сети Интернет, подтверждающие известность Дженерал Электрик Компани.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении и о дате его рассмотрения, на заседание коллегии не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета (25.11.2010) товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 14.4.2.4 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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.

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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 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.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №468968 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде крыльца здания с колоннами, под крышей которого расположены буквенные элементы «GE».

Несмотря на то, что в знаке присутствуют изобразительные элементы, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняют буквенные элементы «GE», так как они расположены в центре знака и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №41211 представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде черного круга, внутри которого расположены буквы «GE», выполненные буквами латинского алфавита, и вензеля. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ [1].



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 200669 представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде черного круга, внутри которого расположены буквы «GE», выполненные буквами

латинского алфавита, и вензеля. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «GE» по свидетельству №296422 представляет собой две буквы выполненные шрифтом латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «GE money bank» по свидетельству №300056 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в отношении услуг 36 класса МКТУ. Словесные элементы «money bank» не являются предметом самостоятельной охраны [4].

Противопоставленный знак «GE CAPITAL» по международной регистрации № 998082 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ [5].

Противопоставленные знаки являются серией и включают в себя буквенные элементы «GE», которые являются аббревиатурой компании правообладателя, которая имеет широкую известность, и именно они выполняют основную индивидуализирующую функцию.

Противопоставленные знаки [1,2] являются монограммами и буквенные элементы в них «GE» не читаются, а воспринимаются как вензеля, что в целом при визуальном восприятии отличает их от оспариваемого товарного знака.

Что касается противопоставленных товарных знаков [3-5], то в них буквы «GE» выполнены стандартным шрифтом.

В оспариваемом товарном знаке указанные буквенные составляющие также хорошо прочитываются, выполнены стандартными шрифтовыми единицами, а выполнение букв со смещением не приводит к их иному восприятию.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [3-5] показал, следующее.

Буквенные элементы «GE», входящие в состав противопоставленных знаков выполнены стандартными шрифтовыми единицами, занимают начальное положение и именно по ним происходит запоминание знаков, а в товарном знаке [4] указные буквенные элементы являются единственным охраняемым элементом.

Выполнение буквенных элементов «GE» в сравниваемых обозначениях стандартным шрифтом сближает их графически.

В отношении семантического критерия сходства коллегия палаты отмечает следующее.

Компания General Electric сопровождает свою деятельность обозначением «GE» с начала XX века. Согласно сведениям сети Интернет «General Electric — американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики. Компания в 2011 году занимала третье место в списке крупнейших публичных компаний Forbes, и являлась крупнейшей в мире нефинансовой ТНК, а также крупным медиаконцерном.

General Electric осуществляет свою деятельность в России с начала XX в., когда компания участвовала в ГОЭЛРО, поставляла первые дизельные локомотивы и нефтегазовое оборудование для страны. Сегодня в России представлены все бизнес-подразделения General Electric, работающие в таких областях, как здравоохранение, транспорт, авиация, электроэнергетика, нефть и газ, водоочистка, светотехника. Штаб-квартира General Electric в России находится в Москве.

Подразделение GE Capital включает в себя GE Money Bank и GE Commercial Aviation Services» (См. www.wikipedia.ru).

Таким образом, в сознании потребителя установилась четкая ассоциативная связь данных буквенных элементов с лицом, подавшим возражение. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителем как один из серии знаков лица, подавшего возражение.

Таким образом, установленное сходство буквенных элементов в сравниваемых товарных знаках обуславливает вывод о сходстве знаков в целом.

Указанное свидетельствует о правомерности довода лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [3-5].

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал, что они являются однородными, поскольку часть из них полностью совпадает (операции с недвижимым имуществом), а часть соотносятся как род/вид, поскольку относятся к консультациям по вопросам страхования или анализу финансовому.

При этом коллегия палаты по патентным спорам исходила из следующего.

Управление финансами (финансирование) - деятельность по эффективному привлечению и использованию денежных средств.

То есть, управление финансами направлено на получение денежных средств извне, и в дальнейшем на распоряжение ими с целью достижения наилучшего результата (уровня получаемой прибыли).

Страхование — особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей (или организаций) и их интересов от различного рода опасностей.

Страхование (страховое дело) в широком смысле — включает различные виды страховой деятельности (собственно страхование, или первичное страхование, перестрахование, сострахование), которые в комплексе обеспечивают страховую защиту.

Таким образом, указанные услуги являются комплексными, охватывающими широкий круг операций, связанных единым назначением, что обуславливает их однородность.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 03.07.2014 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468968 полностью.