

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 27.04.2016 возражение компании General Electric Company, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541306, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 541306 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.05.2015 по заявке № 2013742058 с приоритетом от 04.12.2013 в отношении услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮрНадзор», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было



Правовой Центр

зарегистрировано комбинированное обозначение **ГУДЭКСПЕРТ** со словесными элементами «ГУДЭКСПЕРТ» и «Правовой Центр», выполненными буквами русского алфавита.

В поступившем 27.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 41211, 200669, 293703, 296422, 338786 и со знаками по

международным регистрациям №№ 910197, 998082, 1194850, 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 лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки сведений об оспариваемом товарном знаке и противопоставленных знаках [1], копии страниц из словаря [2] и распечатки сведений из Интернета о деятельности лица, подавшего возражение [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв на него не представил, и его представитель на заседание коллегии, состоявшееся 22.06.2017, не явился.

Поступившее 13.06.2017 посредством почтового отправления ходатайство представителя правообладателя о проведении заседания коллегии с использованием системы видеоконференц-связи не соответствовало установленным для этого требованиям (см. http://www.rupto.ru/press/news_archive/inform2016/video_conf_pps), а именно: оно должно было быть подано по адресу электронной почты vks.pps@rupto.ru, было подано менее чем за пятнадцать рабочих дней до даты заседания коллегии, и в нем не был указан ни адрес электронной почты, ни контактный телефон обратившегося лица, ввиду чего отсутствовала какая-либо возможность для технического обеспечения такой связи к назначенной дате заседания коллегии по рассмотрению возражения.

При этом необходимо отметить, что Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.08.2016 об отказе в удовлетворении данного возражения и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака. Данное решение было обосновано в заключении

коллегии по результатам рассмотрения возражения тем, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки лица, подавшего возражение, не являются сходными, а у лица, подавшего возражение, к тому же, отсутствует необходимое обоснование заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении соответствующих услуг.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2017 по делу № СИП-752/2016 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.08.2016 было признано недействительным.

Из данного судебного акта следует то, что оспариваемый товарный знак и все противопоставленные ему товарные знаки лица, подавшего возражение, являются сходными в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в их составе словесных элементов «GE», представляющих собой аббревиатуру отличительной части («General Electric») фирменного наименования лица, подавшего возражение, а все указанные в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака услуги 36, 42 и 45 классов МКТУ являются однородными услугам 36, 42 и 45 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

При этом судом, с учетом представленных в суд дополнительных доказательств, было установлено наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении всех приведенных в регистрации товарного знака услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ.

Исходя из этих обстоятельств, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, с учетом вышеуказанных выводов суда. Данный судебный акт не был обжалован в президиум Суда по интеллектуальным правам в установленный для этого срок (см. <http://kad.arbitr.ru>).

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.08.2016 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения

права, ввиду чего возражение, поступившее 27.04.2016, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2017 по делу № СИП-752/2016 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 22.06.2017, с учетом вышеуказанных выводов суда.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.12.2013) 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



Правовой Центр

обозначение **ГУДЭКСПЕРТ**, в состав которого входят, в частности, словесные элементы «ГУДЭКСПЕРТ» и «Правовой Центр», выполненные буквами русского

алфавита, и, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2017 по делу № СИП-752/2016, словесный элемент «GE», выполненный буквами латинского алфавита и воспроизводящий собой аббревиатуру отличительной части («General Electric») фирменного наименования лица, подавшего возражение.

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



обозначения , в центре которых помещены, согласно вышеуказанному судебному акту, словесные элементы «GE», представляющие собой аббревиатуру отличительной части («General Electric») фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 296422, 338786 и по международным регистрациям №№ 910197, 1194850, охраняемые также на имя лица, подавшего возражение, и имеющие более ранний приоритет, представляют собой выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные обозначения «GE», а противопоставленные знаки по свидетельству № 293703 и по международной регистрации № 998082 – выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, соответственно, словесные обозначения «GE money» и «GE CAPITAL».

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2017 по делу № СИП-752/2016 оспариваемый товарный знак и все противопоставленные ему товарные знаки лица, подавшего возражение, были признаны судом сходными в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в их составе словесных элементов «GE», представляющих собой аббревиатуру отличительной части («General Electric») фирменного наименования лица, подавшего возражение, а все указанные в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака услуги 36, 42 и 45 классов МКТУ признаны однородными услугам 36, 42 и 45 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Установленные судом факты сходства сопоставляемых знаков и однородности соответствующих услуг не требуют какого-либо дополнительного исследования коллегией.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и все противопоставленные товарные знаки подлежат признанию, во исполнение вышеуказанного судебного акта, сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ. Указанное обстоятельство обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в регистрации этого товарного знака услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ.

Что касается наличия у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении соответствующих услуг, то следует отметить, что данное необходимое для рассмотрения возражения фактическое обстоятельство было также установлено вышеуказанным судебным актом и, следовательно, не требует какого-либо дополнительного исследования коллегией.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541306 недействительным полностью.