

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 возражение от 07.04.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку “ГЕНЕРАЛ” по свидетельству № 230097, поданное компанией FUJITSU GENERAL LTD, Düsseldorf, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака “ГЕНЕРАЛ” по заявке №2001713907/50 с приоритетом от 11.05.2001 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.12.2002 за № 230097 в отношении товаров 11 и услуг 37, 42 классов МКТУ на имя Кирякова Л.Ф., г. Котельники Московской области (далее – правообладатель).

Зарегистрированный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГЕНЕРАЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.04.2004 против регистрации №230097 товарного знака “ГЕНЕРАЛ”, в котором выражено мнение о том, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), а также пунктов 2.5 и 14 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989 и введенных в действие с 29.02.96 (далее— Правила).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак «ГЕНЕРАЛ» является сходным фонетически и тождественным семантически со словесным элементом «GENERAL» товарного знака по свидетельству №140226, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ: реализация товаров 11 класса МКТУ;

- в отношении товаров 11 класса МКТУ: устройства нагревательные, устройства холодильные и устройства вентиляционные, а также услуг 35 класса МКТУ, связанных с введением в хозяйственный оборот указанных товаров, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку ассоциируется у потребителя с компанией Фудзицу Дженирал Лимитед;

- указанная компания использует обозначение «GENERAL» при маркировке бытовой электротехнической продукции, в том числе устройств для кондиционирования воздуха и вентиляционных установок;

- активная реклама обозначения «GENERAL» на территории Российской Федерации способствует его известности на российском потребительском рынке.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1.Страницы рекламного буклета Ассоциация Японские Кондиционеры за 2004г. на 5л.

2.Страницы еженедельника КОМПАНИЯ от 26.04.2004 на 2л.

3.Страницы журнала Энергослужба предприятия №1 за 2004г. на 3л.

4.Отчет по исследованию «Рынок кондиционеров» за сентябрь 2003г. на 17л.

5.Диплом финалиста БРЭНД ГОДА/EFFIE2003 на 1л.

6. Отчет по размещению рекламной кампании фирмы «Японские кондиционеры» в мае 2002г. на 4л.

7. Фото отчет по размещению рекламной кампании GENERAL в регионах в период с 01.07.03 по 31.07.03 на 89л.

8. Грузовые таможенные декларации за 1997 и 2000г. с указанием товара марки GENERAL на 4л.

9. Договор №48 от 20.02.2001 об услугах по монтажу и размещению рекламы на 5л.

10. Договор №01-АА/03 от 28.04.2003 на 5л.

11. Агентский договор №12/03 от мая 2003г. между компанией Фуджитсу Дженирал Лимитед, Япония и ООО «Гео-Инвестстрой», Москва на 9л.

12. Эфирная справка за период с 13.05.2003 по 27.06.2003 на 3л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным возражением, представил отзыв, в котором выразил свое несогласие с приведенными выше доводами по следующим причинам:

- в отличие от оспариваемого словесного знака «ГЕНЕРАЛ» противопоставленный товарный знак не содержит в своем составе охраняемых словесных элементов, в связи с чем сравнение охраняемого слова «ГЕНЕРАЛ» и неохраняемого – «GENERAL» является неправомерным и противоречит действующему законодательству;

- кроме того, следует отметить, что утверждение лица, подавшего возражение, о фонетическом сходстве и семантическом тождестве являются ошибочными;

- в русском языке слово «генерал» имеет такое устойчивое смысловое значение как «звание высшего командного состава армии», а также «лицо, носящее это звание» (см. С.И. Ожегов Словарь русского языка, М., Русский язык, 1984, с.115), в то время как «general» имеет множество значений, основным из которых является «общий», что и послужило в свое время основанием для признания его экспертизой неохраняемым элементом;

- сравнение знаков по звуковому критерию сходства должен проводиться с учетом иностранного происхождения слова «general», в связи с чем потребитель, владеющий английским языком, прочтет его как «джé-нерэл», потребитель, знающий французский язык, - как «же-не-раль», что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства знаков;
- изложенное подтверждается также заключением доктора филологических наук, профессора Камчатного А.М. и кандидата филологических наук, доцента Григорьева А.В.;
- оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе элементов, способных вызвать в сознании потребителя представление о товаре или его изготовителе, которое не соответствует действительности;
- представленные лицом, подавшим возражение, фотографии рекламных растяжек, сведения о выходе в эфир рекламных роликов, данные о компании FUJITSU GENERAL Limited, лишь иллюстрируют использование товарного знака указанной компании, но не подтверждают факта возможного введения потребителя в заблуждение;
- материалы возражения не содержат сведений об имевших место фактах возможного возникновения у потребителя ассоциаций между оспариваемым знаком и продукцией компании FUJITSU GENERAL Limited.

В отзыве изложена просьба правообладателя принять во внимание приведенные им доводы и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №230097 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.05.2001) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ГЕНЕРАЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение латинской буквы «G» в круге и неохраняемый словесный элемент «GENERAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буква «A» выполнена в виде арки с точкой вместо перекладинки. «GENERAL» в переводе с английского языка означает: 1. общий, обычный, главный; 2. генерал, полководец, общий характер, военное искусство (см. В.К. Мюллер, Новый англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1996, с.301). Словесное обозначение «GENERAL» включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Оценивая сходство словесного знака «ГЕНЕРАЛ» со словесным элементом «GENERAL», входящим в состав противопоставленного комбинированного знака, необходимо учитывать значимость положения, занимаемого указанным словесным элементом в знаке.

В противопоставленном товарном знаке слово «GENERAL» является неохраняемым, поэтому его следует отнести к слабым элементам знака, в то время как оспариваемый знак «ГЕНЕРАЛ» является сильным элементом, что не позволяет признать их сходными, поскольку при сравнении словесных обозначений учитывается сходство именно сильных элементов.

Кроме того, можно согласиться с правообладателем, что указанные словесные элементы имеют разное смысловое значение, а именно: «генерал» - звание высшего командного состава армии, а также лицо, носящее это звание; «general» - общий, главный, основной. Их звуковое воспроизведение также является различным: «генерал» (ге-не-рал) и

«general»(дже-не-рэл или же-не-раль). Графическое различие знаков обусловлено использованием разных шрифтов и букв разных алфавитов (русского и латинского).

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является неправомерным.

Как следует из возражения от 07.04.2004, предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «ГЕНЕРАЛ» оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 2 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Однако, поскольку оспариваемый знак сам по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, он не может быть признан способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Что касается материалов [1-12], представленных лицом, подавшим возражение, которые, по его мнению, подтверждают известность знака “GENERAL” в России, что способствует возникновению в сознании потребителя ассоциации между обозначением “ГЕНЕРАЛ” и продукцией компании FUJITSU GENERAL Limited, то следует отметить следующее.

Представленные материалы не содержат информации, достаточной для однозначного вывода об устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с указанной компанией, которая возникла в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанные документы, в том числе фотографии рекламных растяжек, сведения о выходе в эфир рекламных роликов, договора о размещении рекламы, публикации в СМИ, отчет по исследованию рынка кондиционеров, фотоотчеты о размещении рекламной кампании имеют дату, более позднюю, чем дата (11.05.2001) приоритета оспариваемого товарного

знака, что не позволяет сделать вывод не только об известности в России знака “GENERAL”, которым маркируются товары компании FUJITSU GENERAL Limited, но и о введении его в гражданский оборот на российском рынке ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №230097. Также следует отметить, что ряд документов [1,6] касается компании «Японские кондиционеры», а не компании FUJITSU GENERAL Limited.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.04.2004 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №230097.