

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 07.11.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 234722, поданное Дженерал Электрик Компании, корпорация штата Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки и ООО «ДжиИ Хэлскеа», Москва (далее — лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 10.01.2003 за № 234722 по заявке № 2001730827/50 с приоритетом от 10.10.2001 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Медицинская фирма ГАЛАТЕЯ-ЭНДОСКОПЫ», г. Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак «GE» по свидетельству № 234722 является комбинированным, выполнен путем наложения друг на друга букв латинского алфавита «G» и «E».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.11.2006 изложено мнение о том, что регистрация №234722 произведена в нарушение статьи 8 Конвенции по охране промышленной собственности, принятой в Париже 20.03.1883 г., пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Известность наименования компании приобретается в результате длительного присутствия компании на рынке либо как следствие ее широкомасштабной деятельности, и ее уровень зависит от степени распространенности знания о ней среди потребителей, получающих сведения в основном через средства массовой информации, которые освещают наиболее яркие, значимые события. В случае с компанией «GE» присутствуют оба указанных условия, что наглядно подтверждается нижеприведенными фактами. История компании берет свои истоки в 1878 г., когда американский изобретатель Томас Эдисон основал компанию «Edison Electric Light». После слияния с компанией «Thomson-Houston Electric» в 1892 г. была создана компания «General Electric»;

- О компании «GE» в России узнали уже в начале XX века, когда были осуществлены первые поставки оборудования для развития энергетической инфраструктуры страны;

- Сегодня «GE» - одна из самых крупных иностранных компаний в России и СНГ, сотрудничающая более чем со 100 организациями и институтами и выступившая учредителем «GE» через свои аффилированные и корпоративно связанные компании, особенностью которых является обязательное присутствие составляющей «GE» в их наименовании, что явно указывает на их взаимосвязь;

- 15 июня 1998 г. в РФ было зарегистрировано ООО «ДжиИ-ВНИИЭМ» (наименование на английском языке – «GE VNIIEMLLC») (в настоящее время – «GE Healthcare LLC»), учрежденное «GE» совместно с французской корпоративно с ней связанной компанией «GE Medical Systems» и российским НПП «ВНИИИЭМ». Основным видом деятельности учрежденного общества является изготовление, продажа, складирование, производство, установка, эксплуатация медицинского оборудования, а также техническое обучение и маркетинг. Активно работая в России в течение почти 20 лет, компания «GE Healthcare LLC»

поставила более 2000 единиц современного диагностического медицинского оборудования более чем в 750 больниц Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Уфы, Краснодара, Новосибирска, Хабаровска и многих других российских городов;

- 21 ноября 1996 г. в РФ было зарегистрировано ЗАО «Рыбинск-ДжиИ Авиационные Моторы» (наименование на английском языке – CJSC «Rybinsk-GE Aviation Motors»), акционерами которого выступили «GE Aircraft Engine Service GmbH», австрийская аффилированная компания «GE», и ОАО «НПО «Сатурн»;

- С целью определения того, является ли буквосочетание «GE», являющееся частью фирменного наименования компаний-доверителей, предлагающих широкий спектр товаров и услуг для потребительского рынка, в частности медицинское оборудование, известным среди потребителей товаров, однородных с предлагаемыми товарами и услугами данной компании, группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова в июне 2006 г. по специально разработанной анкете был проведен экспертный социологический опрос 400 специалистов медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга;

- Результаты проведенного исследования показали, что буквосочетание «GE» известно 82,3% специалистов медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, что является очень высоким показателем при определении доли респондентов, чья осведомленность о товарном знаке позволяет сделать вывод о его известности (в мировой практике эти количественные пределы составляют 30-40 %). Таким образом, более 4/5 специалистов медицинских учреждений вышеупомянутых городов знают буквосочетание «GE», используемое в качестве сокращенного наименования компании;

- Возникновению такой ассоциативной связи, помимо широкого использования знака, способствовали проводимые компанией «GE» рекламные кампании, которые также привели к формированию большой ценности знака, создали стратегические преимущества для компании «GE» и ее подразделений, что в конечном итоге привело к эволюции мирового бренда «GE» и формированию концепции единого бренда для самых разнообразных продуктов. Компания «GE» проводит работы по управлению своим товарным знаком, среди которых разработка продуктов и услуг, их доставка и поддержка. Приверженность концепции создания высокотехнологичных, высококачественных продуктов и услуг представляет мощный фундамент, на котором построен товарный знак «GE», распространение информации о котором происходит различными путями: от интенсивного использования знака до полного набора средств распространения информации о продукте, в число которых входят реклама, рекламные брошюры, публикации в прессе, интерактивные средства передачи информации;

- В 1996 году объем годовых продаж компании «GE» в России превысил 500 миллионов долларов США (газета "Финансовые известия", 26 сентября, 1996 г.). Значительное увеличение объема продаж в России в 1997 году (примерно 680 миллионов долларов США) было отмечено газетой "Московские новости" и агентством экономической информации "Прайм- Тасс". В третьем квартале 2001 года прибыль компании «GE» составила 3,281 миллиарда долларов США, и рост стоимости одной акции составил 0,33 составил 3%. По сравнению с аналогичным периодом 2000 года доходы компании выросли в 2001 году на 7% и достигли в целом 29,5 миллиардов долларов США;

- Важным фактором при оценке степени известности товарного знака является его международная репутация и мировая известность. Помимо высоких объемов продаж, свидетельствующих о широком спросе на качественную про-

дукцию, маркированную одноименным товарным знаком, прямым доказательством высокой мировой репутации и стоимости знака являются рейтинги, оценки и награды, которыми авторитетные организации отмечают наиболее известные компании, что позволяет сделать вывод о той степени признания, которыми они пользуется, в частности компания «GE»;

- первое место в списке компаний Super 555 журнала Forbes, в котором оценка компаний проводилась на основе объемов продаж, прибылей, активов и рыночной стоимости (1998 г.);

- пятое место в списке наиболее крупных корпораций США (выпуск журнала Forbes от 28-го апреля 1997 г.);

- второе место в списке самых крупных компаний по рыночной стоимости согласно результатам анализа, первое место по производству электронной аппаратуры и электрооборудования (выпуск журнала Fortuna от 29-го апреля 1996 г.);

- Товарный знак «GE» занял: - четвертое место в списке наиболее ценных брендов в мире (примерная стоимость 39 миллиардов долларов США) в 2000 г., примерно 42 миллиарда долларов США в 2001 г.; примерно 44 миллиарда долларов США в 2004 г. примерно 48 миллиардов долларов США в 2005 г.; (журнал Business Week);

- четвертое место среди 100 самых дорогих мировых брендов за 2004 и 2005 гг. (2006 г., Индустрия Рекламы). Компания «GE» была названа одной из самых крупных международных компаний (газета "Русский телеграф" от 7 апреля 1998 г.);

- товарный знак «GE» компаний доверителя относится к категории товарных знаков, обладающих высокой различительной способностью, мировой известностью, репутация и ценность которых не ограничивается какими-либо оп-

ределенными товарами или определенной территорией. Благодаря длительному и непрерывному использованию компанией своего товарного знака «GE» практически во всех странах, включая Россию, в отношении разнообразных товаров и услуг, товарный знак «GE» стал идентифицироваться и ассоциироваться исключительно с компанией «GE». Степень такой ассоциативной связи между знаком «GE» и компанией «General Electric» является такой устойчивой, что использование этого знака или его графических вариаций, как и в рассматриваемом случае в отношении каких бы то ни было товаров любой третьей компанией будет восприниматься различными кругами потребителей как использование знака исключительно компанией «GE». В связи с этим товарный знак и фирменное наименование были отнесены к общеизвестным в нескольких административных процессах.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- Affidavit (с переводом) на 54 л. [1];
- Перечень регистраций товарных знаков компании «GE» в РФ на 3 л. [2];
- Брошюра о деятельности компании «GE» в России и СНГ на 24 л. [3];
- Копии Устава и Свидетельства о государственной регистрации «GE VNPEM LLC» на 21 л. [4]
- Копии Устава ООО «ДжиИ Хэлскеа», свидетельства о государственной регистрации и решения единственного участника на 15 л. [5]
- Копии Устава и Свидетельства о государственной регистрации CJSC «Rybinsk-GE Aviation Motors» на 43 л. [6];
- Аналитический отчет по итогам Экспертного Социологического исследования Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [7];

-Копии публикаций в прессе, содержащих информацию о компании «Дженерал Электрикс» и товарном знаке «GE» и данные о таких публикациях [8];

- Рекламные брошюры [9];

-Уведомление ФИПСа от 26-го сентября 2006 г.[10];

-Корпоративные правила, касающиеся принципов соблюдения деловой этики компании GE [11].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 234722 недействительной полностью.

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в отзыве от 16.03.2007, мотивировав их следующим:

- Оспариваемый товарный знак не воспроизводит аббревиатуру «GE», так как не копирует ее, ей не тождественен. Оспариваемый товарный знак представляет собой композицию - вензель из изображений двух стилизованных букв, контрастных по цвету относительно друг друга: на передний план выступает изображение черной округлой буквы «G», наполовину закрывающей изображения буквы, напоминающей одновременно широкую округлую прописную букву «e» или перевернутое изображение стоящей на переднем плане буквы «G»;

- Фонетическая сторона оспариваемого товарного знака ослаблена и находится на периферии восприятия. Кроме того, она не однозначна. По орфоэпическим нормам английского языка она может быть представлена как Джи И или Джи Джи, французского языка - как «ЖЕ» или «ЖЕЖЕ», или «ЖЭ» «Э», итальянского языка - как «Дже» «Э» или «Дже» «Дже»;

-Оспариваемый товарный знак как комбинированное обозначение рассчитан на визуальное восприятие и остается в сознании потребителя как контрастная черно-белая графическая композиция. Аббревиатура «GE» - состоит их латинских букв «G» и «E» в стандартном написании, визуально отличается от оспариваемого товарного знака;

- вывод по результатам сравнительного анализа пункта 2 статьи 7 Закона налагает запрет на регистрацию обозначения, которое воспроизводит известное фирменное наименование (его) часть, т.е. тождественное, а не сходное с ним. По мнению правообладателя, не соблюдено первое условие положения пункта 2 статьи 7 Закона для признания факта его нарушения: оспариваемый товарный знак не воспроизводит аббревиатуру «GE», которую лица подавшие возражения, признают сокращенным фирменным наименованием;

- Согласно записи в Affidевите полным фирменным наименованием лица подавшего возражения является «Дженерал Электрик Компании» (корпорация штата Нью-Йорк, 1 Ривер Роуд, Скенектади, штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки). Запись о наличии официального сокращенного наименования «GE» отсутствует. В текстах Affidевита и возражения лицо подавшего возражения под термином «сокращенное фирменное наименование» имеет в виду преимущественно коммерческое (торговое) обозначение «GE»;

- В доводах лица подавшего возражения, отсутствует ясность, о каком товарном знаке компании идет речь (монограмме, буквенном обозначении «GE» или каком-то ином обозначении), с какого периода начинается отсчет использования в России аббревиатуры «GE» как коммерческого обозначения, в отношении какого товарного знака и каких товаров и услуг доказывается известность;

- Таким образом, правообладатель полагает, что применительно к периоду до 10.10.2001 в Российской Федерации могли быть известны только товарные

знаки монограмма и монограмма в сочетании с фирменным наименованием, а не поданные в 2004-2005 годах обозначения в стандартном шрифте;

- лицо подавшее возражение указывает на то, что «в результате широко проводимых компаний по продвижению знака существенно повысилась узнаваемость «GE», что привело к ассоциативной связи между знаком исключительно с предприятиями компании «GE», что привело к формированию единого бренда «GE» для самых разнообразных продуктов. Однако Заявитель не приводит сведений, в какой именно период проводилась в Российской Федерации массированная интенсивная реклама обозначения «GE» в стандартном написании применительно к конкретным товарам или услугам. В отношении ретроспективы использования сокращения «GE» приводится следующая информация: «Товарный знак и торговое наименование (обращаем внимание не сокращенное фирменное наименование) «GE» используется непрерывно с 1900», при этом доказательства столь давнего использования в отношении однородных товаров и услуг не приводятся;

- Представленные лицами подавшими возражение печатные издания не могут являться доказательствами известности коммерческого названия, так как либо датирована более поздней датой, либо относятся к наименованию авиационных двигателей, газовых турбин, либо являются общеэкономической информацией;

- представленные брошюры датированы 2005-2006 годами либо являются внутренними документами компании;

- представленный социологический опрос является необъективным по следующим причинам:

опрос проводился по обозначению «Ge», которое не воспроизводит сокращение «GE» (так, как его использует General Electric);

опрос проводился с «голоса», в связи с чем возникают, как минимум, следующие вопросы:

- Опрос проводился не по оспариваемому товарному знаку в том виде как он зарегистрирован, а совершенно другому обозначению, на карточке воспроизведено совсем другое обозначение;

- время проведения опроса 2006 год, то есть период задолго до даты приоритета (10.01.2001) оспариваемого знака;

- Анализ документов показал, что ООО «ДжиИ Хэлскеа» получило право на данное фирменное наименование 26.11.2005 (с даты регистрации изменений в едином государственном реестре юридических лиц), т.е. после поступления заявки на оспариваемый товарный знак. До этой даты данное юридическое лицо выступало на рынке под фирменным наименованием ООО «ДжиИ-ВНИИЭМ»;

- Юридическое лицо ООО «ДжиИ-ВНИИЭМ» получило право на это наименование ранее даты поступления заявки на оспариваемый товарный знак, но сведения о его известности в отношении однородных товаров и услуг в материалах возражения отсутствуют;

- В материалах возражения не выявлены документы, подтверждающие производство товаров и услуг под фирменным наименованием ООО «ДжиИ-ВНИИЭМ» или с использованием части этих наименований в период до даты подачи заявки;

- лицом подавшим возражение не представлены доказательства, подтверждающие введение в заблуждение потребителя относительно производителя.

В обоснование своих доводов правообладателем была представлена сводная таблица публикаций на 14 листах, в которых указаны товарные знаки принадлежащие лицу подавшему возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отклонить возражение и оставить регистрацию № 234722 в силе.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы лиц, подавших возражение, необсужденными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (10.10.2001) поступления заявки № 2001730827/50 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя упомянутые выше Парижская Конвенция, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии со статьей 8^{а)} Парижской конвенции фирменные наименования охраняются во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя пред-

ставление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «GE» по свидетельству № 234722 является комбинированным, выполнен путем наложения друг на друга букв латинского алфавита «G» и «E», при этом буква «G» выполнена стандартным шрифтом, а «e» - прописная, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование или его часть;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- данное фирменное наименование известно на территории Российской Федерации;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Представленные лицами, подавшими возражение, документы не позволяют установить дату возникновения у фирмы «Дженерал Электрик Компании» США, права на фирменное наименование, а также сам факт того, что буквосочетание «GE» включено в фирменное наименование как одна из составляющих его частей.

Что касается компании ООО «ДжиИ-ВНИИЭМ», то она была зарегистрирована 23.09.1998, документ [4], что свидетельствует о возникновении права на фирменное наименование, в состав которого включено обозначение «GE» до даты подачи оспариваемого знака. Однако сведений о том, что фирменное наименование использовалось в отношении однородных товаров и услуг, однородных с товарами и услугами оспариваемой регистрации, представлено не было.

В отношении компании ООО «ДжиИ Хэлскеа», являющейся одним из лиц, подавших возражение, необходимо отметить, что данная компания получила право на фирменное наименование с включением в его состав буквосочетания «GE» с 26.11.2005, то есть после даты приоритета оспариваемой регистрации.

Относительно компании «GE Medical Systems», которая согласно представленным материалам [8, 9], осуществляла поставки медицинского оборудования на территорию РФ, необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, подтверждающими возникновения права на фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемой регистрации.

Резюмируя изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о том, что правовая охрана на фирменное наименование, часть которых воспроизводит оспариваемый знак, принадлежащих перечисленным выше юридическим лицам, возникли ранее даты приоритета оспариваемой регистрации и так же использовалось в отношении однородных товаров, и следовательно, не располагает основаниями для вывода о том, что оспариваемая регистрация противоречит пункту 2 статьи 7 Закона.

Доводы лиц, подавших возражение, о том, что благодаря длительному и непрерывному использованию компанией «General Electric» своего товарного знака «GE» практически во всех странах, включая Россию, в отношении разнообразных товаров и услуг, товарный знак «GE» стал идентифицироваться и ассоциироваться исключительно с компанией «General Electric», степень такой ассоциативной связи между знаком «GE» и компанией «General Electric» является такой устойчивой, что использование этого знака или его графических вариаций, как и в рассматриваемом случае в отношении каких бы то ни было товаров любой третьей компанией будет восприниматься различными кругами потребителей как использование знака исключительно компанией «General Electric», не могут быть приняты во внимание, поскольку документов подтверждающих этот вывод, представлено не было.

Публикации, представленные в качестве доказательства известности компании «General Electric», и, как следствие, по мнению лиц, подавших возражение, подтверждающих восприятие потребителями обозначения «GE», как использованием такого знака исключительно компанией «General Electric», не могут быть приняты во внимание, поскольку данные публикации носят общеэкономический характер, информируя о деятельности компании «General Electric» и ее структурных подразделений, но при этом не отражают восприятие буквосочетания «GE» потребителями как обозначения, принадлежащего компании «General Electric».

Представленный социологический опрос не может быть принят во внимание, поскольку социологическое исследование проводилось в отношении обозначения «GE», используемого лицами, подавшими возражение, а не в отношении оспариваемой регистрации.

Поскольку оспариваемый знак обладает оригинальной графикой (наложение букв одна на другую), вывод социологического опроса, проведенного методом телефонного интервьюирования, не может быть признан убедительным.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания считать, что оспариваемая регистрация вводит в заблуждение потребителя от-

носителем производителя и следовательно, противоречит пункту 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2006, оставить в силе регистрацию № 234722 товарного знака «GE».