

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, рассмотрела возражение от 23.04.2014, поданное компанией «Дзе Жиллетт Компани», США (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 420238, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «GILLETTE MAGICO» по заявке №2009713492 с приоритетом от 15.06.2009 зарегистрирован 11.10.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 420238 на имя ООО «Шесть банок», Россия в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 27.02.2014 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (№ РД0142605), владельцем товарного знака стало ООО «ПОРТА», Россия (далее – правообладатель). Срок действия знака – до 15.06.2019.

В поступившем 28.04.2014 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 420238 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения содержат исторические и информационные сведения о группе компаний «Проктер энд Гэмбл», в которую входит лицо, подавшее возражение, и сводятся к следующему:

- в оспариваемом обозначении «GILLETTE MAGICO» «основным», доминирующим элементом является слово «GILLETTE», а прилагательное

«MAGICO» (волшебный, магический) воспринимается как определение качества товара и наименование продуктовой линейки;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с общеизвестным обозначением «GILLETTE» (1), используемым лицом, подавшим возражение, на протяжении многих лет (в России, как минимум 20 лет, в мире – около 100 лет);

- лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков по свидетельствам №1006 (2), №31238 (3), №112122 (4), №336729 (5), №340452 (6), №2547 (7), 225178 (8), №403958 (9), ранее зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров, являющихся однородными товарам 09 класса МКТУ «аккумуляторы автомобильные»;

- товарный знак «GILLETTE» (с 01.10.2005, в отношении товаров 03 и 08 классов МКТУ) признанный общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком является сходным до степени смешения с рассматриваемым товарным знаком по звуковому, смысловому и графическому критериям сходства;

- известность лица, подавшего возражение, и производимой им продукции подтверждается данными социологического опроса (приведен краткий анализ упомянутых данных опроса, а также сведения о производимой продукции);

- аффилированные с лицом, подавшим возражение, компании группы «Проктер энд Гэмбл» производят и вводят в гражданский оборот в России различный ассортимент продукции, в том числе, бритвенные станки и бритвенные приборы, работающие на электрических батарейках. Данная продукция поставляется в едином комплекте (бритвенный станок + батарейки);

- таким образом, оспариваемый товарный знак несет в себе ложное указание на иное (нежели правообладатель) лицо – «Дзе Жиллетт Компани» и потребитель может быть введен в заблуждение относительно источника происхождения, качества товара и его изготовителя.

Далее в возражении приведен подробный анализ однородности товаров лица, подавшего возражение, и товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Кроме того, отмечено, что ни ООО «ПОРТА», ни ООО «Шесть банок» не располагают разрешением или согласием лица, подавшего возражение, на регистрацию

обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с общеизвестным знаком «GILLETTE» и на выпуск какой-либо продукции под этим обозначением.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- информационные материалы о деятельности компании и о состоянии регистраций лица, подавшего возражение, а также копии свидетельств на товарные знаки (10);

- список группы компаний «Проктер энд Гэмбл» и выдержки из лицензионного договора (11);

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Шесть банок» и ООО «ПОРТА» (12);

- отчет о социологическом опросе Аналитического центра Ю. Левады (13);

- распечатки из сети Интернет (14);

- фотографии продукции (15);

- судебные акты (16).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 420238 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 420238, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.06.2009) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №420238 представляет собой словесное обозначение «**GILLETTE MAGICO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аккумуляторы автомобильные».

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «**Gillette**» (1) (свидетельство № 138, дата, с которой знак признан общеизвестным - 01.10.2005) является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ: «средства для использования до, во время и после бритья, а именно пена для бритья, масла, гели, кремы и лосьоны», и товаров 08 класса МКТУ: «бритвы, в том числе лезвия для бритв; бритвенные приборы; держатели, кассеты и головки – все с лезвиями для бритв; части и принадлежности к вышеперечисленным товарам, включенные в 8 класс».

Противопоставленные товарные знаки, включающие словесные элементы «ЖИЛЛЕТ» (2), «ЖИЛЛЭТТ» (3), «Жиллетт» (4), «Gillette Fusion» (5), «GILLETTE VENUS» (6), «GILLETTE» (7), «GILLETTE» (8), «GILLETTE Champions» (9), представляют собой серию знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Анализ оспариваемого товарного знака по вопросу его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (1-9) было установлено следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку имеет место полное вхождение словесного элемента «GILLETTE» оспариваемого знака в противопоставленные товарные знаки (1-9), в которых «сильные» элементы «GILLETTE»/«Жиллетт»/«ЖИЛЛЕТ» положены в основу серии знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, образуемых путем присоединения к нему различных словесных элементов («Fusion», «VENUS», «Champions» и т.д.). Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке слово «MAGICO» в переводе с итальянского и испанского языков означающее «волшебный, магический» не придает какого-либо отличия данному обозначению в силу общеизвестности обозначения «GILLETTE», как принадлежащего лицу, подавшему возражение, и наличия серии товарных знаков на основе данного элемента.

Семантически сравниваемые обозначения следует признать сходными, поскольку словесный элемент «GILLETTE», согласно словарю «ABBYY Lingvo» (<https://slovari.yandex.ru/gillette/it-ru>) в переводе с немецкого, французского и испанского языков означает «Джиллетт», то есть воспроизводит фамилию, совпадающую с фамилией лица, подавшего возражение. Кроме того, Новый большой итальянско - русский словарь дает значение слову «GILLETTE» как «безопасная бритва, лезвие для бритвы» (смотри ссылку на словарь выше).

Визуальное сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (5-8) обусловлено одинаковым видом шрифта и алфавитом (английским), особенностями графического написания букв, их идентичным расположением по отношению друг к другу.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленными знаками (1-9), несмотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 420238 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аккумуляторы автомобильные». Правовая охрана

противопоставленных знаков предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 04, 08 классов МКТУ, в перечень которых входят товары, относящиеся к бритью (косметические средства для бритья, бритвы, лезвия для бритв, бритвенные приборы и принадлежности и т.д.).

Анализ перечней товаров, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого и противопоставленных знаков, позволил установить следующее.

Батареи электрические, аккумуляторы электрические являются однородными товарам 9 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Они используются, в том числе, для функционирования товаров, включенных в перечень противопоставленных знаков (1, 4) (например, бритвы, бритвенные приборы). Следует отметить, что в настоящее время аккумуляторы и батарейки (пальчиковые) реализуются в одном комплекте с бритвенными приборами (см. материалы (13-14)).

Принимая во внимание сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками и учитывая длительную историю и известность обозначения «GILLETTE» в отношении товаров, относящихся к бритью и бритвенным принадлежностям, коллегия считает, что велика вероятность ассоциирования друг с другом товарных знаков лица, подавшего возражение, и правообладателя, и, как следствие, смешение этих средств индивидуализации в гражданском обороте в случае маркировки ими вышеуказанных товаров.

Следует отметить, что товарный знак «**Gillette**» по свидетельству № 138 признан общеизвестным с 01.10.2005 в отношении товаров 03 класса МКТУ: «средства для использования до, во время и после бритья, а именно пена для бритья, масла, гели, кремы и лосьоны», товаров 08 класса МКТУ: «бритвы, в том числе лезвия для бритв; бритвенные приборы; держатели, кассеты и головки – все с лезвиями для бритв; части и принадлежности к вышеперечисленным товарам, включенные в 8 класс» на имя лица, подавшего возражение.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что лицом, подавшим возражение, представлены материалы (14-15), касающиеся продукции, реализуемой

ООО «Шесть банок», в частности, на сайтах www.6banok.ru, shest-banok-cs339909.tiu.ru, а также на других сайтах, являющихся Интернет-магазинами, на которых представлена информация об автомобильных аккумуляторах «GILLETTE» рекламируемых и предлагаемых к продаже вместе с батарейками для бритвенных станков «GILLETTE».

Изложенное свидетельствует о том, что при маркировке товаров 09 класса МКТУ фирма-производитель использует деловую репутацию компании «Дзе Жиллетт Компани».

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 09 класса МКТУ основан на возможности возникновения в сознании потребителя ассоциаций в связи с тем, что знак «GILLETTE» длительное время, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовался на территории Российской Федерации в отношении различных товаров для бритья лицом, подавшим возражение.

В подтверждение этого довода лицо, подавшее возражение, представило материалы, включающие публикации в сети Интернет и средствах массовой информации, справочные данные, фотографии продукции (11-15), свидетельствующие об активной деятельности компаний, входящих в группу «Проктер энд Гэмбл», в том числе лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Известность компании «Дзе Жиллетт Компани» и товаров, маркированных знаком «GILLETTE», подтверждается результатами социологического исследования (13), проведенного в 2012 году, согласно которому 91,9 % российских потребителей знакомы с товарным знаком «GILLETTE», из которых 73,6 % опрошенных знают, что знак используется для маркировки бритв, лезвий и принадлежностей к ним, а 54,5 % респондентов указали – бритвенные приборы и принадлежности к ним. При этом указанная известность имеет глубокую ретроспективу. Так, 63,9 % опрошенных указали, что использовали или покупали бритвенные принадлежности

или иные товары для бритья до 2009 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи появление на российском рынке таких товаров как аккумуляторы автомобильные, маркированных оспариваемым товарным знаком «GILLETTE MAGICO», способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о том, что производитель этих товаров имеет непосредственное отношение, либо связан с лицом, подавшим возражение.

Следует отметить, что правообладателем оспариваемого товарного знака не представлено каких-либо материалов, которые могли бы опровергнуть изложенные выше выводы.

С учетом вышеизложенного, проанализировав документы (1-16), коллегия полагает, что в отношении товаров 09 класса МКТУ оспариваемый товарный знак, вызывая в сознании потребителя устойчивую ассоциативную связь с лицом, подавшим возражение, способен вызвать ложные представления относительно производителя товаров.

Принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

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

удовлетворить возражение от 23.04.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 420238 недействительным полностью.