

**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 25.10.2012, поданное компанией «Феррари С.п.А.», Италия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392901, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГТО» по заявке № 2006718822 с приоритетом от 07.07.2006 зарегистрирован 02.11.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 392901 на имя ООО «НСА Сервис», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 07.07.2016.

В поступившем 25.10.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 392901 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении товаров 12 класса МКТУ оспариваемый товарный знак является общепринятым термином, характерным для автомобильной

промышленности, и указывающим на свойства и характеристики части товаров 12 класса МКТУ, и вводящим в заблуждение в отношении другой части товаров 12 класса МКТУ;

- GT – это аббревиатура Gran Turismo (итал. Gran Turismo, англ. Grand Touring, франц. Grand Tourisme) – дословно переводится как «большое путешествие». Так раньше называли поездки через всю Европу в больших каретах, снабженных всем необходимым. Автомобильный класс GT – это высокоскоростные автомобили, предназначенные для дорог общего пользования. Аббревиатура GT также является обозначением гоночного класса в автомобильных соревнованиях;

- по профессиональной классификации Международной Автомобильной Федерации (FIA) GT – открытый или закрытый автомобиль с одной или более дверями на каждой стороне и минимум двумя местами, расположенными по одному, на каждой стороне продольной геометрической оси автомобиля. Автомобиль должен быть приспособлен как для комфортной езды по дорогам общего пользования, так и для лихих заездов по гоночным трекам. Согласно FIA-2004 – GT машины подразделяются на категории GT1/GT2/GT3 + GT4 (далее в возражении приведены индексы GT: GTR, GTO, GTS, GTB, GTV, GTT, GTI, GTA и т.д.);

- FIA проводит Чемпионат FIA GT – чемпионат по гонкам автомобилей с 1997 года, с 2010 года имеет статус чемпионата мира. В чемпионат допускаются три класса автомобилей, два основных: GT1 и GT2, а также G2 для машин омологированных в национальных чемпионатах, т.е. класса GTO, но не прошедших омологацию FIA;

- в качестве примеров использования термина GTO можно привести следующие автомобили: Pontiac GTO и Mitsubishi GTO (в возражении приведены сведения об автомобилях Pontiac и Mitsubishi).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392901 частично, а именно в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки из сети Интернет (Википедия, Wikipedia и др.) [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 392901, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 25.12.2012 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении отсутствуют доказательства заинтересованности лица, подавшего возражение;

- относительно довода о том, что в переводе с итальянского языка обозначение «GTO» означает Gran Turismo Omologata – автомобиль, допущенный до гонок, необходимо отметить, что итальянский язык не знаком российскому покупателю (далее приводятся данные переписи населения и знания иностранных языков);

- в чемпионат FIA допускаются три класса автомобилей: GT1 и GT2, а также G2 для машин, омологированных в национальных чемпионатах, но не прошедших омологацию FIA. Данные обозначения не сходны с оспариваемым товарным знаком;

- представленные лицом, подавшим возражение, сведения из сети Интернет получены 25.10.2012, т.е. существенно позднее даты приоритета оспариваемого знака. Кроме того, сведения относятся к ресурсу под названием Википедия, который характеризуется свободным редактированием его статей любым лицом, в результате чего данный ресурс не является достоверным.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [2];

- распечатка Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа № КА-А40/2098-10-П от 17.03.2010 [3];

- распечатки товарных знаков и знаков по международным регистрациям (№ 1093688, № 394585, №392901, № 259612) [4].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 392901.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.07.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «GTO» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с

пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

При подаче возражения, лицом, его подавшим, были представлены документы [1]. Представленные материалы содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности по производству и реализации автомобилей, маркируемой данным знаком (Ferrari 250 GTO, Ferrari 599 GTO). Также следует отметить наличие у лица, подавшего возражение, международной регистрации № 1093688 (знак «599 GTO»), что подтверждается самим правообладателем [4].

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность компании «Феррари С.п.А.» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392901. В этой связи довод правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не доказало заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака не может быть признан правомерным.

Анализ общедоступных словарно-справочных изданий позволил выявить следующие значения обозначений «GTO» и «GT»: «GTO» - Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию, Масловский Е. К., 2008: сокр. от *guide to operations* – руководство по эксплуатации; «GTO» - Англо-русский энциклопедический словарь, «Додэка-XXI», 2008: сокр. от *Geostationary Transfer Orbit* – геостационарная переходная орбита; «GTO» - Новый англо-русский словарь по электронике, Лисовский Ф. В., 2009: сокр. от *gate turn-off* – двухоперационный диодный тиристор; «GT» - Словарь английских и американских сокращений В.О. Блувштейн и др., 1958: сокр. от *General Transport* – транспортные средства общего назначения.

Необходимо обратить внимание, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы [1] содержат описание аббревиатуры «GT» и одного из ее индексов «GTO» - сокращение от «*Gran Turismo Omologata*» - автомобиль, допущенный до гонок.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что термин – это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с др. понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. В отличие от слов общеязыковой лексики, термины не связаны с контекстом. Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Все представленные сведения представляют собой распечатки из русскоязычной и англоязычной версий Википедии, а также информационные распечатки сайтов Интернет, и не являются терминологическими словарями и специализированной литературой. Других материалов в подтверждение несоответствия оспариваемого товарного знака по данному основанию требованиям пункта 1 статьи 6 Закона представлено не было.

Следует обратить внимание, что на заседании коллегии, состоявшемся 25.12.2012, лицу, подавшему возражение, было указано на недостаточность словарно-справочных материалов, подтверждающих значение обозначения «GTO»: автомобиль, допущенный до гонок. Лицом, подавшим возражение, было заявлено ходатайство о переносе сроков рассмотрения возражения для представления дополнительных материалов, в том числе из словарно-справочных источников. При пояснении своей позиции лицо, подавшее возражение, указало, что при подаче возражения им были представлены все обнаруженные источники информации, достаточные для подтверждения доводов возражения, однако выражена готовность проведения дополнительного поиска информации. Анализ указанных доводов и пояснений не позволил коллегии палаты по патентным спорам признать их обоснованными, и в удовлетворении ходатайства было отказано.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что материалами возражения не доказано, что обозначение «GTO» присутствует в

специальной словарно-справочной литературе как термин в области автомобильной промышленности (товары 12 класса МКТУ).

Изложенное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак не может быть признан общепринятым условным обозначением, применяемым в науке и технике, или термином, характерным для какой-либо конкретной области науки и техники.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ГТО» указывает на свойства и характеристики части товаров 12 класса МКТУ, необходимо обратить внимание на следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, относящихся к транспортным средствам (автобусы, аппараты летательные, баржи, яхты и т.д.) и их запасным частям и принадлежностям (гудки сигнальные, звонки для велосипедов, иллюминаторы и т.д.).

Как было отмечено выше, обозначение «ГТО» не является значимым словом какого-либо языка. Следовательно, оно является вымышленным и не может прямо указывать на характеристики каких-либо товаров, в том числе товаров 12 класса МКТУ.

Также необходимо отметить, что анализ представленных материалов возражения [1] показал, что одним из источников информации является Википедия – свободная энциклопедия, представленную в ней информацию может редактировать любое лицо. Следует обратить внимание, что в материалах Википедии отсутствует дата начала использования обозначения «ГТО» в отношении автомобилей, допущенных до гонок. Другие ссылки представляют собой распечатки информационных сайтов Интернет. Информация, содержащаяся на этих сайтах, в той или иной степени касается рекламных сведений о трех марок автомобилей «Pontiac», «Mitsubishi» и «Ferrari», содержащих в модельном ряду маркировку «ГТО». При этом никаких документов, раскрывающих деятельность какого-либо предприятия, производящего автомобили и использующего

обозначение «GTO», представлено не было. В этой связи, не представляется возможным установить, что обозначает маркировка той или иной модели автомобиля, а также дату начала использования маркировки «GTO». Целесообразно отметить, что коллегией палаты по патентным спорам из сети Интернет была выявлена информация о том, что «...автомобиль Ferrari 599 GTO - это 2-местное спортивное купе от итальянской фирмы Ferrari класса Gran Turismo, созданное на базе Ferrari 599 GTB Fiorano. Автомобиль представлен на Пекинском автосалоне в 2010 году...», т.е. для маркировки данной модели обозначение «GTO» стало использоваться позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака – 07.07.2006.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к заключению о том, что в возражении не представлено документов, согласно которым можно было бы прийти к выводу, что обозначение «GTO» воспринималось средним российским потребителем на дату приоритета оспариваемого товарного знака как прямая характеристика какого-либо товара, в том числе 12 класса МКТУ.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для признания товарного знака по свидетельству № 392901 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона отсутствуют.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Как было указано выше, материалами возражения не доказано, что обозначение «GTO» является прямой характеристикой товара – автомобилей, их принадлежностей и запасных частей. В этой связи данное обозначение следует рассматривать как носящее фантазийный характер в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «GTO» сам по себе не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 392901.



Изложенное обуславливает вывод о том, что материалами возражения не доказан факт несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В палату по патентным спорам 28.12.2012 от лица, подавшего возражение, поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, настаивает на том, что при проведении простого поиска в сети Интернет выдается множество ссылок на ГТО, в том числе в связи с предложениями к продаже автомобилей, статьями об истории и значении данного термина.

С особым мнением представлены распечатки из сети Интернет: два словарных источника [5] и три электронных версии автомобильных журналов: «5 колесо», «Авторевю», «За рулем» [6].

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что источники [5] представляют собой словари терминов, используемых на конкретном сайте, и не содержат каких-либо библиографических данных, например, даты публикации. Указанное не опровергает выводы коллегии, приведенные по тексту заключения.

Распечатки [6] не являются словарно-справочными источниками информации, отсутствовали в первоначальных материалах возражения и представлены после заседания коллегии, в связи с чем не могли быть учтены при формировании выводов коллегии палаты по патентным спорам, а также на основании пункта 5.2 Правил ППС данные материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения. Целесообразно отметить, что информации, приведенной в данных источниках, также недостаточно для опровержения вышеизложенных выводов коллегии палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.10.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 392901.**