


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 18.03.2020. Данное возражение подано ООО «Оптзапчасть», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742267, при этом установлено следующее.





Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018742267, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.10.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ *«транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху»*.

Роспатентом 17.02.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018742267 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

« **GE** » свидетельство № 296422 (1); «  » м.р. № 1209295 (2);

« **GE** » м.р. № 1194850 (3); «  » свидетельство № 41211 (4) зарегистрированными на имя Дженерал Электрик Компани (General Electric Company), Соединенные штаты Америки, для однородных товаров 12 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 18.03.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленными товарными знаками, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, в том числе за счет наличия в обозначениях отличающихся изобразительных элементов, использования разной цветовой гаммы и разного шрифта;

- сравниваемые обозначения предназначены для маркировки разных товаров 12 класса МКТУ, которые не являются однородными, так как отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу, их оказывающему.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018742267 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

С учетом даты (01.10.2018) поступления заявки №2018742267 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное

комбинированное


обозначение



«», представляет собой прямоугольник синего цвета и расположенное на нем стилизованное изображение заглавных букв латинского алфавита «GE». Правовая охрана обозначению испрашивается в темно-синем и белом цветовом сочетании, в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху».

Основную индивидуализирующую функцию в нем выполняют буквенные элементы «GE», так как они расположены в центре знака и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.



Противопоставленный знак «» (4) может быть снят, в связи с истечением срока действия.

Противопоставленный словесный товарный знак «**GE**» (1) представляет собой две заглавные буквы латинского алфавита, выполненные шрифтом. Правовая охрана предоставлена, в том числе и для товаров 12 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «» (2) по международной

регистрации является комбинированным, представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде черного круга, внутри которого расположены буквы «GE», выполненные буквами латинского алфавита, и вензеля. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе для товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный знак « **GE** » (3) по международной регистрации представляет собой две заглавные буквы латинского алфавита, выполненные шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе и для товаров 12 класса МКТУ.

является комбинированным, представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде черного круга, внутри которого расположены буквы «GE», выполненные буквами латинского алфавита, и вензеля. Правовая охрана предоставлена, в том числе для товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки являются серией и включают в себя буквенные элементы «GE», которые являются аббревиатурой компании правообладателя, которая имеет широкую известность, и именно они выполняют основную индивидуализирующую функцию.

В заявленном обозначении указанные буквенные составляющие также хорошо прочитываются, их стилизованное исполнение не приводит к их иному восприятию.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и знаков по международной регистрации показал, что они включают в свой состав словесный элемент «GE», являющийся основным индивидуализирующим элементом в них. Указанный элемент имеет идентичное произношение и способен вызывать одинаковые ассоциации.

Выполнение буквенных элементов «GE» в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1, 3) заглавными буквами одного алфавита (латинского) сближает их графически.

В отношении семантического критерия сходства коллегия палаты отмечает следующее.

Компания General Electric сопровождает свою деятельность обозначением «GE» с начала XX века. Согласно сведениям сети Интернет «General Electric — американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики. Компания в 2011 году занимала третье место в списке крупнейших публичных компаний Forbes, и являлась крупнейшей в мире нефинансовой ТНК, а также крупным медиаконцерном.

General Electric осуществляет свою деятельность в России с начала XX в., когда компания участвовала в ГОЭЛРО, поставляла первые дизельные локомотивы и нефтегазовое оборудование для страны. Сегодня в России представлены все бизнес-подразделения General Electric, работающие в таких областях, как здравоохранение, транспорт, авиация, электроэнергетика, нефть и газ, водоочистка, светотехника. Штаб-квартира General Electric в России находится в Москве. (См. www.wikipedia.ru).

Таким образом, в сознании потребителя установилась четкая ассоциативная связь данных буквенных элементов с правообладателем противопоставленных товарных знаков и знаков по международной регистрации. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как один из серии знаков принадлежащих Дженерал Электрик Компани (General Electric Company).

Таким образом, установленное сходство буквенных элементов в сравниваемых товарных знаках обуславливает вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых знаков, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ *«транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху»*.

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в том числе, в отношении тождественных позиций, а именно *«транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; в том числе аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; двигатели, моторы и передачи зубчатые для наземных транспортных средств и судов; электродвигатели для наземных транспортных средств; приводные индукторные двигатели, приводные электродвигатели для наземных транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств и судов; турбины для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; локомотивы; самолеты и аппараты летательные; аппараты космические»*.

Противопоставленные знаки (2, 3,) зарегистрированы в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, которые представляют собой транспортные средства, товары их взаимодополняющие и взаимозаменяющие, имеющие один и тот же круг потребителей и каналы реализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и знаками по международной регистрации в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2020.