

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 27.04.2016 возражение компании General Electric Company, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541306, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 541306 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.05.2015 по заявке № 2013742058 с приоритетом от 04.12.2013 в отношении услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЮрНадзор», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было



Правовой Центр

зарегистрировано комбинированное обозначение **ГУДЭКСПЕРТ** со словесными элементами «ГУДЭКСПЕРТ» и «Правовой Центр», выполненными буквами русского алфавита.

В поступившем 27.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 41211, 200669, 293703, 296422, 338786 и со знаками по

международным регистрациям №№ 910197, 998082, 1194850, охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, в силу доминирования в их составе словесных элементов «GE», представляющих собой аббревиатуру отличительной части («General Electric») фирменного наименования лица, подавшего возражение, широко известной в мире многоотраслевой корпорации.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки сведений об оспариваемом товарном знаке и противопоставленных знаках [1], копии страниц из словаря [2] и распечатки сведений из Интернета о деятельности лица, подавшего возражение [3].

Правообладателю в установленном порядке было направлено уведомление от 16.05.2016 о поступившем возражении, однако на дату заседания коллегии отзыв на него им не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.12.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 абзацем 1 и подпунктом 2 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, 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



Правовой Центр

обозначение **ГУДЭКСПЕРТ**, доминирующее положение в котором занимает выполненный стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «ГУДЭКСПЕРТ», так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент, и выполнен более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент – «Правовой Центр», включенный в товарный знак как неохраняемый элемент.

При этом следует отметить, что входящий в оспариваемый товарный знак изобразительный элемент представляет собой выполненное в желтом, светло-желтом, сером, светло-сером и красном цветовом сочетании стилизованное изображение щита, в центре которого помещена выполненная в красном, сером и светло-сером цветовом сочетании оригинальная монограмма, составленная из расположенных в пространстве на разных уровнях двух латинских букв «G» и «E», сочетание которых, в силу вышеуказанного характера их исполнения, воспринимается исключительно как единый (неделимый) графический элемент, не имеющий словесного характера.

Вместе с тем, при восприятии данного товарного знака в целом такое сочетание букв «G» и «E» (звуков «Г» и «Э») может ассоциироваться в качестве аббревиатуры лишь с доминирующим в этом знаке фантазийным словом «ГУДЭКСПЕРТ», являющимся, в свою очередь, возможной транслитерацией буквами русского алфавита словосочетания «Good Expert».

К тому же необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак, согласно сведениям из сети Интернет (см. <http://good-expert.ru>), используется правообладателем наряду с коммерческим обозначением, состоящим из тождественного изобразительного элемента и выполненного буквами латинского

алфавита словесного элемента «GoodExpert». Так, правообладатель, согласно этим сведениям, является крупной межрегиональной компанией, осуществляющей свою экономическую деятельность на территории многих регионов Российской Федерации в сфере правовой защиты автомобилистов в спорах со страховыми компаниями, в том числе проведение независимой автоэкспертизы и представительство их интересов в суде, а услуги 36, 42 и 45 классов МКТУ, для которых охраняется оспариваемый товарный знак, являются однородными указанной выше деятельности правообладателя.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 41211 и 200669, охраняемые на имя лица, подавшего возражение, и имеющие более ранний приоритет, представляют собой, соответственно, изобразительные



обозначения и , которые производят совершенно иное, чем оспариваемый товарный знак, общее зрительное впечатление в силу наличия у сравниваемых графических элементов совершенно разной оригинальной внешней формы (изображение щита с оригинальной монограммой – изображение круга с оригинальными узорами) и разного цветового исполнения. При этом весьма сложный вензель в центре этих противопоставленных знаков воспринимается исключительно как изобразительный элемент в виде узора, то есть не имеет словесного характера.

Данные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии сходства у оспариваемого комбинированного товарного знака с указанными противопоставленными изобразительными товарными знаками.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 296422, 338786 и по международным регистрациям №№ 910197, 1194850, охраняемые также на имя лица, подавшего возражение, и имеющие более ранний приоритет, представляют собой выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные обозначения «GE», а противопоставленные знаки по свидетельству № 293703 и по международной регистрации № 998082 – выполненные

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, соответственно, словесные обозначения «GE money» и «GE CAPITAL».

Сопоставительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака и этих противопоставленных словесных знаков показал, что они не содержат в своем составе каких-либо тождественных или сходных словесных либо изобразительных элементов, причем доминирующие в них словесные элементы («ГУДЭКСПЕРТ» – «GE»), несущие в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку, кардинально отличаются своей фонетической и визуальной длиной и имеют абсолютно разный состав звуков и букв, причем выполнены буквами разных алфавитов.

Доминирующее в оспариваемом товарном знаке слово «ГУДЭКСПЕРТ», как уже отмечалось выше, является фантазийным, поскольку отсутствует в каких-либо словарях, а словесные обозначения «GE», выполненные в противопоставленных знаках в одну строку стандартным шрифтом, в свою очередь, представляют собой аббревиатуру отличительной части («General Electric») фирменного наименования лица, подавшего возражение, то есть ассоциируются с правообладателем.

В свою очередь, входящая в изобразительный элемент оспариваемого товарного знака оригинальная композиция из геометрических фигур, стилизованная под монограмму, составленную из расположенных в пространстве на разных уровнях двух латинских букв «G» и «E», как уже отмечалось выше, является неотъемлемой частью единого (неделимого) изобразительного элемента. Данная композиция в оспариваемом товарном знаке ассоциируется исключительно с доминирующим в этом знаке словом «ГУДЭКСПЕРТ» (звуки «Г» и «Э») и его возможной транслитерацией в латинице – «Good Expert» (буквы «G» и «E»), то есть принципиально никак не может быть воспринята потребителем в качестве аббревиатуры отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод, что сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление, а также отличаются по фонетическому критерию (количеством слов, слогов и звуков и

составом звуков) и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений (порождают совершенно разные ассоциации), поэтому они никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Что касается довода возражения о практике признания Роспатентом подобных графических элементов (товарный знак по свидетельству № 468968) сходными с противопоставленными знаками лица, подавшего возражение, то следует отметить, что каждый знак индивидуален, и правомерность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая. Так, упомянутый в возражении изобразительный товарный знак по свидетельству № 468968 никак не является аналогичным оспариваемому комбинированному товарному знаку, в котором доминирует, несет основную индивидуализирующую нагрузку, словесный элемент «ГУДЭКСПЕРТ».

Услуги 36, 42 и 45 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и часть услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ, в отношении которых охраняются все противопоставленные знаки, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и все противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К тому же коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы об использовании лицом, подавшим возражение, противопоставленных знаков в отношении соответствующих услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ на территории Российской Федерации, и о наличии какого-то

конфликта интересов с правообладателем на этом рынке услуг по поводу оспариваемого товарного знака.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод и об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 541306, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 541306.**