

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 25.03.2014, поданное компанией «Дзе Жиллетт Компани», США (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430002, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2010718638 с приоритетом от 09.06.2010 зарегистрирован 11.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 430002 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 09.06.2020.

В поступившем 25.03.2014 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 430002 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:

- оспариваемый товарный знак тождественен общеизвестному обозначению «GILLETTE» (1), используемому лицом, подавшим возражение, на протяжении многих лет (в России, как минимум 20 лет, в мире – около 100 лет);

- 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;

- оспариваемый товарный знак тождественен признанному общеизвестным в Российской Федерации товарному знаку «GILLETTE» (с 01.10.2005, в отношении товаров 03 и 08 классов МКТУ).

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 [1];

- список группы компаний «Проктер энд Гэмбл» и выдержки из лицензионного договора [2];
- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Шесть банок» и ООО «ПОРТА» [3];
- отчет о социологическом опросе Аналитического центра Ю. Левады [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- фотографии продукции [6];
- судебные акты [7].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430002 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 430002, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

На заседании коллегии, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы: распечатки из сети Интернет [8], протоколы осмотра доказательств [9] и упаковка батареек, на упаковке которой указана ссылка на сайт www.GilletteBat.com [10].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.06.2010) 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 « **GILLETTE** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи для карманных фонарей; батареи электрические; корпуса аккумуляторов электрических; пластины аккумуляторные; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; батарейки; батарейки пальчиковые».

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».

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

В ходе сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленного (1) знаков было установлено следующее.

Сравниваемые товарные знаки включают фонетически тождественный словесный элемент «GILLETTE», что сближает их.

С точки зрения семантики слово «GILLETTE» не является лексической единицей какого-либо языка, в силу чего семантический критерий сходства не может быть применен.

Графическая стилизация шрифта, используемого в противопоставленном знаке (1), в рассматриваемом случае не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых знаков, выполненных буквами одного алфавита, каждая из которых имеет идентичное начертание, в связи с чем это отличие является несущественным.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленным знаком (1), несмотря на отдельные отличия.

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

Товарный знак по свидетельству № 430002 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ, среди которых присутствуют различные виды аккумуляторов, батарей и батареек. Правовая охрана общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 03 и 08 классов МКТУ, в перечень которых входят товары, относящиеся к бритью (косметические средства для бритья, бритвы, бритвенные приборы и принадлежности и т.д.).

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

Сравниваемые товары принадлежат к различным родовым (видовым) группам товаров, предназначены для выполнения различных функций, изготавливаются на различных заводах/фабриках, различаются по цене и сроку службы. Вместе с тем, одним из признаков однородности товаров являются условия их реализации и круг потребителей.

Так, батареи электрические, аккумуляторы электрические, батарейки пальчиковые используются для функционирования товаров, включенных в перечень противопоставленного знака (1) (например, бритвы, бритвенные приборы). Следует

отметить, что в настоящее время аккумуляторы и батарейки (пальчиковые) реализуются в одном комплекте с бритвенными приборами (см. материалы [5-6]).

Таким образом, батареи электрические, аккумуляторы электрические, зарядные устройства являются товарами, сопутствующими товарам для бритья (совместное применение, реализация через одни и те же каналы сбыта, общий круг потребителей и т.д.).

Следует отметить, что в отношении товаров широкого потребления краткосрочного пользования, к которым относятся бритвенные принадлежности и батарейки, внимательность покупателей снижается, и, соответственно, увеличивается опасность смешения этих товаров при их маркировке сходными обозначениями.

Кроме того, принимая во внимание близкую к тождеству степень сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком, следует учитывать высокую опасность смешения этих товаров, благодаря чему диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные, расширяется.

Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые товары являются сопутствующими, функционально-зависимыми друг от друга и взаимодополняемыми товарами, что позволяет признать их однородными.

Учитывая специфику обозначения «GILLETTE» (его длительную историю и известность) в отношении товаров, относящихся к бритью и бритвенным принадлежностям, коллегия считает, что велика вероятность ассоциирования обозначений «GILLETTE» друг с другом, и, как следствие, смешение этих средств индивидуализации в гражданском обороте в случае маркировки ими однородных товаров.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что лицом, подавшим возражение, представлены материалы [8-10], 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 аккумуляторах, батареях и батарейках и иных товарах. Согласно протоколам осмотра доказательств [9] батарейки пальчиковые

«GILLETTE» представлены в общем списке с такими товарами как: станок одноразовый «GILLETTE», пена для бритья «GILLETTE» и т.д. При этом необходимо отметить, что маркировка батареек пальчиковых, как и аккумуляторов, и иных товаров, на упаковках которых не упомянут производитель, но имеется указание «Made in China» и ссылка на сайт www.6banok.ru, выполнена в графике, практически тождественной шрифтовой стилизации общеизвестного товарного

знака [1] ().

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

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что способность обозначения вызывать смешение, а также вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем, основанной на предшествующем опыте потребителя.

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 [2-6], 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 [4], 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 товаров, относящихся к батарейкам и аккумуляторам, используемым в бритвах и бритвенных приборах, реализуемых совместно (в качестве набора в единой упаковке), маркированных оспариваемым товарным знаком «GILLETTE», способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление о том, что производитель этих товаров имеет непосредственное отношение, либо связан с лицом, подавшим возражение.

Целесообразно также обратить внимание, что в различных словарно-справочных источниках отсутствует лексическое значение слова «Gillette», но коллегией палаты по патентным спорам в словарях «АВВУУ Lingvo» обнаружена информация о том, что перевод слова «Gillette» в немецком, французском и испанском языках – «Джиллетт», а словарь итальянского языка дает перевод «безопасная бритва, лезвие для бритвы».

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

С учетом вышеизложенного, проанализировав документы [1-10], 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:

удовлетворить возражение от 25.03.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 430002 недействительным полностью.