

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 07.04.2004 против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «GENERAL» по свидетельству № 158707, поданное компанией FUJITSU GENERAL LTD, Dusseldorf, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «GENERAL» по заявке №97709486/50 с приоритетом от 28.07.1997 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.11.1997 за № 158707 в отношении товаров 11 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инрост», г. Горно-Алтайск.

В результате договора об уступке товарного знака по свидетельству №158707, зарегистрированного Роспатентом за №15080 от 28.04.2000, в настоящее время правообладателем указанного товарного знака является Киряков Л.Ф., г. Котельники Московской области (далее – правообладатель).

Зарегистрированный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из овала красного цвета с белым контуром, внутри которого расположен словесный элемент «GENERAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем первая буква «E» представляет собой стилизованное изображение трех языков пламени. «GENERAL» в переводе с английского языка означает «общий, главный, генеральный, генерал» (см. В.К. Мюллер, Новый англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1996, с.301). Словесное обозначение «GENERAL» в знаке не охраняется.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.04.2004 против регистрации №158707 комбинированного товарного знака со словесным элементом «GENERAL», в котором выражено мнение о том, что указанная регистрация произведена в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от

23.09.1992 № 3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и пункта 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989 и введенных в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- именно словесный элемент «GENERAL» занимает в оспариваемом знаке доминирующее положение, поскольку изобразительные элементы не оказывают существенного влияния на восприятие знака потребителем;
- в отношении товаров 11 класса МКТУ: устройства нагревательные, устройства холодильные и устройства вентиляционные, а также услуг 35 класса МКТУ, связанных с введением в хозяйственный оборот указанных товаров, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку ассоциируется у потребителя с компанией Фудзицу Дженерал Лимитед;
- указанная компания использует обозначение «GENERAL» при маркировке бытовой электротехнической продукции, в том числе устройств для кондиционирования воздуха и вентиляционных установок;
- активная реклама указанного обозначения на территории Российской Федерации способствует его известности на российском потребительском рынке.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Страницы рекламного буклета Ассоциация Японские Кондиционеры за 2004г. на 5л.
2. Страницы еженедельника КОМПАНИЯ от 26.04.2004 на 2л.
3. Страницы журнала Энергослужба предприятия №1 за 2004г. на 3л.
4. Отчет по исследованию «Рынок кондиционеров» за сентябрь 2003г. на 17л.
5. Диплом финалиста БРЭНД ГОДА/EFFIE2003 на 1л.

6. Отчет о размещении рекламы фирмы «Японские кондиционеры» в мае 2002г. на 4л.

7. Фото отчет по размещению рекламной кампании GENERAL в регионах в период с 01.07.03 по 31.07.03 на 89л.

8. Грузовые таможенные декларации за 1997 и 2000г. на 4л.

9. Договор №48 от 20.02.2001 об услугах по монтажу и размещению рекламы на 5л.

10. Договор №01-АА/03 от 28.04.2003 на 5л.

11. Агентский договор №12/03 от мая 2003г. между компанией Фуджитсу Дженерал Лимитед, Япония и ООО «Гео-Инвестстрой», Москва на 9л.

12. Эфирная справка за период с 13.05.2003 по 27.06.2003 на 3л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным возражением, представил отзыв, в котором выразил свое несогласие с приведенными выше доводами по следующим причинам:

- оспариваемый товарный знак охраняется в целом с учетом графической композиции, использования оригинального шрифта, красно-белой цветовой гаммы и выделение из совокупности множества признаков одного является неправомерным;

- оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе элементов, способных вызвать в сознании потребителя представление о товаре или его изготовителе, которое не соответствует действительности;

- представленные лицом, подавшим возражение, фотографии рекламных растяжек, сведения о выходе в эфир рекламных роликов, данные о компании FUJITSU GENERAL Limited, лишь иллюстрируют использование товарного знака указанной компании, но не подтверждают факта возможного введения потребителя в заблуждение;

- материалы возражения не содержат сведений об имевших место фактах возможного возникновения у потребителя ассоциаций между оспариваемым знаком и продукцией компании FUJITSU GENERAL Limited.

В отзыве изложена просьба правообладателя принять во внимание

приведенные им доводы и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №158707 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.07.1997) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Обозначения, указанные в данном абзаце, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы и цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры и т.д.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение, выполненное в виде вытянутого по горизонтали овала красного цвета с белым контуром, на фоне которого расположен словесный элемент «GENERAL», выполненный оригинальным утолщенным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, за исключением первой буквы «Е», которая является стилизованной и представляет собой изображение трех языков пламени. Словесный элемент «GENERAL» включен в знак в качестве неохраняемого элемента.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

В оспариваемом знаке отсутствует как таковое словесное обозначение «GENERAL», что обусловлено использованием при его выполнении оригинальных графических решений. Так, оригинальное выполнение буквы «Е» в виде трех стилизованных языков пламени, воспринимающееся в качестве дополнительного изобразительного элемента, не дает однозначного восприятия указанного обозначения. Композиционное построение, цветовое сочетание элементов знака, наличие изобразительного элемента в виде овала, использование оригинального шрифтового решения, а также тот факт, что изображение языков пламени выполнено значительно более ярким цветом, нежели остальные буквы словесного элемента, акцентируя тем самым внимание потребителя именно на оригинальном изображении буквы «Е», позволяют воспринимать оспариваемый знак как единое целое, не вычлняя из него только словесный элемент.

Указанное свидетельствует об отсутствии основания для вывода о доминировании в оспариваемом знаке словесного обозначения и, следовательно, предоставление знаку правовой охраны в целом является правомерным.

Как следует из возражения от 07.04.2004, предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «GENERAL» оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 2 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Однако, поскольку оспариваемый знак ни сам по себе, ни входящие в его состав элементы не несут какой – либо информации о товаре или его изготовителе, не

соответствующей действительности, он не может быть признан способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Что касается материалов [1-12], представленных лицом, подавшим возражение, которые, по его мнению, подтверждают известность знака “GENERAL” в России, что способствует возникновению в сознании потребителя ассоциации между обозначением “GENERAL” и продукцией компании FUJITSU GENERAL Limited, то следует отметить следующее.

Представленные материалы не содержат информации, достаточной для однозначного вывода об устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с указанной компанией, которая возникла в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Указанные документы, в том числе фотографии рекламных растяжек, сведения о выходе в эфир рекламных роликов, договора о размещении рекламы, публикации в СМИ, отчет по исследованию рынка кондиционеров, фотоотчеты о размещении рекламной кампании, а также таможенные декларации, за исключением одной грузовой таможенной декларации, имеют дату, значительно более позднюю, чем дата (28.07.1997) приоритета оспариваемого товарного знака, что не позволяет сделать вывод не только о широкой известности в России знака “GENERAL”, которым маркируются товары компании FUJITSU GENERAL Limited, но и о введении его в гражданский оборот на российском рынке ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №158707. Также следует отметить, что ряд документов [1,6] касается компании «Японские кондиционеры», а не компании FUJITSU GENERAL Limited.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.04.2004 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №158707.

