

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 07.11.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 219594, поданное Дженерал Электрик Компании, корпорация штата Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки и ООО «ДжиИ Хэлскеа», Москва (далее — лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован 26.08.2002 за № 219594 по заявке № 2000727518/50 с приоритетом от 30.10.2000 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГАЛКС», Мурманская обл. (далее - правообладатель) в отношении товаров 05, 10, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак «GE» по свидетельству №219594 является комбинированным, при этом буквы «G» и «E» выполнены в оригинальной графической манере с наложением на них вертикальных белых линий, над буквами расположено изображение спирали.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.11.2006 изложено мнение о том, что регистрация №219594 произведена в нарушение статьи 8 Конвенции по охране промышленной собственности, принятой в Париже 20.03.1883 г., пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.01.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2000 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Известность наименования компании приобретает в результате длительного присутствия компании на рынке либо как следствие ее широкомасштабной деятельности, и ее уровень зависит от степени распространенности знания о ней среди потребителей, получающих сведения в основном через средства массовой информации, которые освещают наиболее яркие, значимые события. В случае с компанией «General Electric» присутствуют оба указанных условия, что наглядно подтверждается нижеприведенными фактическими данными;

- История компании берет свои истоки в 1878 г., когда американский изобретатель Томас Эдисон основал компанию «Edison Electric Light». После слияния с компанией «Thomson-Houston Electric» в 1892 г. была создана компания «General Electric»;

- О компании «General Electric» в России узнали уже в начале XX века, когда были осуществлены первые поставки оборудования для развития энергетической инфраструктуры страны;

- Сегодня «General Electric» - одна из самых крупных иностранных компаний в России и СНГ, сотрудничающая более чем со 100 организациями и институтами и выступившая учредителем «General Electric» через свои аффилированные и корпоративно связанные компании, особенностью которых является обязательное присутствие составляющей «General Electric» в их наименовании, что явно указывает на их взаимосвязь;

- 15 июня 1998 г. в РФ было зарегистрировано ООО «ДжиИ-ВНИИЭМ» (наименование на английском языке – «GE VNIIEМ LLC») (в настоящее время – «GE Healthcare LLC»), учрежденное «General Electric» совместно с французской корпоративно с ней связанной компанией «GE Medical Systems» и российским НПП «ВНИИИЭМ». Основным видом деятельности учрежденного общества

является изготовление, продажа, складирование, производство, установка, эксплуатация медицинского оборудования, а также техническое обучение и маркетинг. Активно работая в России в течение почти 20 лет, компания «GE Healthcare LLC» поставила более 2000 единиц современного диагностического медицинского оборудования более чем в 750 больниц Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Уфы, Краснодара, Новосибирска, Хабаровска и многих других российских городов;

- 21 ноября 1996 г. в РФ было зарегистрировано ЗАО «Рыбинск-ДжиИ Авиационные Моторы» (наименование на английском языке – CJSC «Rybinsk-GE Aviation Motors», акционерами которого выступили «GE Aircraft Engine Service GmbH», австрийская аффилированная компания «General Electric», и ОАО «НПО «Сатурн»;

- С целью определения того, является ли буквосочетание «GE», являющееся частью фирменного наименования компаний-верителей, предлагающих широкий спектр товаров и услуг для потребительского рынка, в частности медицинское оборудование, известным среди потребителей товаров, однородных с предлагаемыми товарами и услугами данной компании, группой социологов Социологического факультета МГУ им. Ломоносова в июне 2006 г. по специально разработанной анкете был проведен экспертный социологический опрос 400 специалистов медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга;

- Результаты проведенного исследования показали, что буквосочетание «GE» известно 82,3% специалистов медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, что является очень высоким показателем при определении доли респондентов, чья осведомленность о товарном знаке позволяет сделать вывод о его известности (в мировой практике эти количественные пределы составляют 30-40 %). Таким образом, более 4/5 специалистов медицинских

учреждений вышеупомянутых городов имеют буквосочетание «GE», используемое в качестве сокращенного наименования компании;

- Возникновению такой ассоциативной связи, помимо широкого использования знака, способствовали проводимые компанией «General Electric» рекламные кампании, которые также привели к формированию большой ценности знака, создали стратегические преимущества для компании «General Electric» и ее подразделений, что в конечном итоге привело к эволюции мирового бренда «GE» и формированию концепции единого бренда для самых разнообразных продуктов. Компания «General Electric» проводит работы по управлению своим товарным знаком, среди которых разработка продуктов и услуг, их доставка и поддержка. Приверженность концепции создания высокотехнологичных, высококачественных продуктов и услуг представляет мощный фундамент, на котором построен товарный знак «GE», распространение информации о котором происходит различными путями: от интенсивного использования знака до полного набора средств распространения информации о продукте, в число которых входят реклама, рекламные брошюры, публикации в прессе, интерактивные средства передачи информации;

- В 1996 году объем годовых продаж компании «General Electric» в России превысил 500 миллионов долларов США (газета "Финансовые известия", 26 сентября, 1996 г.). Значительное увеличение объема продаж в России в 1997 году (примерно 680 миллионов долларов США) было отмечено газетой "Московские новости" и агентством экономической информации "Прайм-Тасс". В третьем квартале 2001 года прибыль компании «GE» составила 3,281 миллиарда долларов США, и рост стоимости одной акции составил 0,33 составил 3%. По сравнению с аналогичным периодом 2000 года доходы компании выросли в 2001 году на 7% и достигли в целом 29,5 миллиардов долларов США;

- Важным фактором при оценке степени известности товарного знака является его международная репутация и мировая известность. Помимо высоких объемов продаж, свидетельствующих о широком спросе на качественную продукцию, маркированную одноименным товарным знаком, прямым доказательством высокой мировой репутации и стоимости знака являются рейтинги, оценки и награды, которыми авторитетные организации отмечают наиболее известные компании, что позволяет сделать вывод о той степени признания, которыми они пользуются, в частности компания «General Electric»;

- первое место в списке компаний Super 555 журнала Forbes, в котором оценка компаний проводилась на основе объемов продаж, прибыли, активов и рыночной стоимости (1998 г.);

- пятое место в списке наиболее крупных корпораций США (выпуск журнала Forbes от 28-го апреля 1997 г.);

- второе место в списке самых крупных компаний по рыночной стоимости согласно результатам анализа, первое место по производству электронной аппаратуры и электрооборудования (выпуск журнала Fortuna от 29-го апреля 1996 г.);

- Товарный знак «GE» занял: - четвертое место в списке наиболее ценных брендов в мире (примерная стоимость 39 миллиардов долларов США) в 2000 г., примерно 42 миллиарда долларов США в 2001 г.; примерно 44 миллиарда долларов США в 2004 г. примерно 48 миллиардов долларов США в 2005 г.; (журнал Business Week);

- четвертое место среди 100 самых дорогих мировых брендов за 2004 и 2005 гг. (2006 г., Индустрия Рекламы). Компания «General Electric» была названа одной из самых крупных международных компаний (газета "Русский телеграф" от 7 апреля 1998 г.);

- товарный знак «GE» компаний доверителя относится к категории товарных знаков, обладающих высокой различительной способностью, мировой известностью, репутация и ценность которых не ограничивается какими-либо определенными товарами или определенной территорией. Благодаря длительному и непрерывному использованию компанией своего товарного знака «GE» практически во всех странах, включая Россию, в отношении разнообразных товаров и услуг, товарный знак «GE» стал идентифицироваться и ассоциироваться исключительно с компанией «General Electric». Степень такой ассоциативной связи между знаком «GE» и компанией «General Electric» является такой устойчивой, что использование этого знака или его графических вариаций, как и в рассматриваемом случае в отношении каких бы то ни было товаров любой третьей компанией будет восприниматься различными кругами потребителей как использование знака исключительно компанией «General Electric». В связи с этим товарный знак фирменное наименование были отнесены к общеизвестным в нескольких административных процессах.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- Affidavit (с переводом) на 54 л. [1];
- Перечень регистраций товарных знаков компании «GE» в РФ на 3 л. [2];
- Брошюра о деятельности компании «GE» в России и СНГ на 24 л. [3];
- Копии Устава и Свидетельства о государственной регистрации «GE VNIEM LLC» на 21 л. [4]
- Копии Устава ООО «ДжиИ Хэлскеа», свидетельства о государственной регистрации и решения единственного участника на 15 л.[5]
- Копии Устава и Свидетельства о государственной регистрации CJSC «Rybinsk-GE Aviation Motors» на 43 л. [6];

- Аналитический отчет по итогам Экспертного социологического исследования Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова [7];

- Копии публикаций в прессе, содержащих информацию о компании «Дженерал Электрикс» и товарном знаке «GE» и данные о таких публикациях [8];

- Рекламные брошюры [9];

- Уведомление ФИПС от 26-го сентября 2006 г. [10];

- Корпоративные правила, касающиеся принципов соблюдения деловой этики компании «General Electric» [11].

- Англо-русский лингвострановедческий словарь, под ред. Г.В.Чернова, «Полиграмма», 1996 копия на 2 л. [12];

- Англо-русский словарь сокращений, М изво «Русский язык», 2000, копия на 2 л. [13];

- «Маркетинг Менеджмент», Ф. Котлер, «Питер», 2001 копия на 17 л. [14];

- «Брэндсы, которые изменили бизнес», С. Крейнер, Д. Дирлав, С-П, «Крылов», 2004, копия на 5 л. [15];

- Копия устава «ДжиИ Медикал Системз» с переводом на «Маркетинг Менеджмент», Ф. Котлер, «Питер», 2001 копия на 34 л. [16];

- Соглашение № 2000/001 от 31.10.2000 г. копия на 10 л. [17];

- Соглашение № 00/3 от 01.11.2000 г. копия на 3 л. [18];

- Соглашение № 2000/001 от 01.10.2000 г. копия на 34 л. [19];

- Соглашение № 2000/001 от 01.10.2000 г. копия на 6 л. [20];

- Интернет информация о доменном имени на 9 л. [21];

- Копии договоров с актами выполненных работ на 220 л. [22].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 219594 недействительной полностью.

Ознакомленный в установленном порядке с возражением, правообладатель на заседание коллегии не явился, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы лиц, подавших возражение, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (30.10.2000) поступления заявки № 2000727518/50 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя упомянутые выше Парижскую Конвенцию, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии со статьей 8^а) Парижской конвенции фирменные наименования охраняются во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, являются ли они частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «GE» по свидетельству № 219594 является комбинированным, при этом буквы «G» и «E» выполнены в оригинальной графической манере с наложением на них вертикальных белых линий, над буквами расположено изображение спирали, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 10, 31 классов МКТУ.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование или его часть;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- данное фирменное наименование известно на территории Российской Федерации;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Представленные лицами подавшими возражения документы не позволяют установить дату возникновения у фирмы «Дженерал Электрик Компании» США, права на фирменное наименование, а также сам факт того, что буквосочетание «GE» включено в фирменное наименование как одна из составляющих его частей.

В отношении компании ООО «ДжиИ Хэлскеа», являющейся одним из лиц, подавших возражение, необходимо отметить, что данная компания получила право на фирменное наименование с включением в его состав буквосочетания «GE» с 26.11.2005, то есть после даты приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, коллегия не усматривает нарушения пункта 2 статьи 7 Закона в части наличия исключительных прав на фирменное наименование у данных лиц.

Что касается компании ООО «ДжиИ-ВНИИЭМ», то она была зарегистрирована 23.09.1998, [документ 4, что свидетельствует о возникновении права на фирменное наименование, в состав которого включено обозначение «GE», до даты подачи оспариваемого знака. Договоры и акты ввода в эксплуатацию [22], указывают на факт того, что данная компания устанавливала и испытывала рентгеновские трубки.

Относительно компании «GE Medical Systems», необходимо отметить следующее. Согласно представленному уставу [16] право на фирменное наименование возникло у данной компании с 12.09.1988 года. Согласно представленным материалам [8, 9] данная компания осуществляла поставки рентгеновского медицинского оборудования.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам считает необходимым отметить следующее. Оспариваемый товарный знак является комбинированным,

причем буквы «G» и «E» имеют сильную графическую проработку, которая затрудняет их прочтение и восприятие как букв «G» и «E». В целом знак воспринимается как изобразительный. Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода, что оспариваемое обозначение воспроизводит часть фирменного наименования компаний ООО «ДжиИ-ВНИИЭМ» и «GE Medical Systems».

Что касается однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Лицом, подавшим возражение, оспаривается предоставление правовой охраны знаку в отношении всех товаров 05, 10 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [22], свидетельствуют о том, что компания «General Electric» и корпоративно связанные с ней компании производили и поставляли на территорию РФ медицинское оборудование, а именно рентгеновские трубки и аппараты.

Документов, подтверждающих, что обладатель исключительного права на фирменное наименование работает с товарами 05 и 31 классов МКТУ, представлено не было.

В отношении товаров 10 класса МКТУ, а именно - «акушерские принадлежности, а именно расширители для акушерско-гинекологической практики» и товаров «рентгеновские трубки и аппараты», в отношении которых осуществляют свою деятельность обладатели исключительного права на фирменное наименование, необходимо отметить тот факт, что эти товары являются специализированными видами товаров, предназначенными для узкого круга потребителей (специалистов).

Кроме того, применение рентгеновского оборудования (рентгеновские трубки) не характерно для гинекологии что исключает возможность столкновения исключительных прав на фирменное наименование и на товарный знак.

Резюмируя изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о том, что правовая охрана на фирменное наименование, принадлежащих перечисленным выше юридическим лицам возникли ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, использовалась в отношении однородных товаров и так же нет основания для утверждения о том, что оспариваемая регистрация воспроизводит часть фирменного наименования, и следовательно, не располагает основаниями для вывода о том, что оспариваемая регистрация противоречит пункту 2 статьи 7 Закона.

Доводы лиц, подавших возражение, о том, что благодаря длительному и непрерывному использованию компаний «General Electric» своего товарного знака «GE» практически во всех странах, включая Россию, в отношении разнообразных товаров и услуг, товарный знак «GE» стал идентифицироваться и ассоциироваться исключительно с компанией «General Electric», степень такой ассоциативной связи между знаками «GE» и компанией «General Electric» является такой устойчивой, что использование этого знака или его графических вариаций, как и в рассматриваемом случае в отношении каких бы то ни было товаров любой третьей компанией будет восприниматься различными кругами потребителей как использование знака исключительно компанией «General Electric», не могут быть приняты во внимание, поскольку документов подтверждающих этот вывод, представлено не было.

Публикации, представленные в качестве доказательства известности компании «General Electric», и, как следствие, по мнению лиц, подавших возражение, подтверждающих восприятие потребителями обозначения «GE», в качестве средства индивидуализации компании «General Electric», не могут быть

приняты во внимание, поскольку данные публикации носят общеэкономический характер, информируя о деятельности компании «General Electric» и ее структурных подразделениях, но при этом не отражают восприятие буквосочетания «GE» потребителями как обозначения, принадлежащего компании «General Electric».

Представленный социологический опрос не может быть принят во внимание, поскольку социологическое исследование проводилось в отношении обозначения «GE», используемого лицами, подавшими возражение, а не в отношении оспариваемой регистрации.

Поскольку оспариваемый знак обладает оригинальной графикой, оказывающей существенное значение на восприятие знака, вывод социологического опроса, проведенного одним телефонным интервьюированием, не может быть признан убедительным.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания считать, что оспариваемая регистрация вводит в заблуждение потребителя относительно производителя и следовательно, противоречит пункту 2 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2006, оставить в силе регистрацию № 219594 товарного знака «GE».