

6 марта 2014

Роспатент проиграл Procter & Gamble в СИП

Российское патентное ведомство, отказывая в регистрации бренда "Gillette" в РФ в качестве общеизвестного, ссылалось на то, что компания-заявитель не доказала связь между собой и продукцией, выпускающейся с использованием этого обозначения. Ничего подобного, возражали в Суде по интеллектуальным правам юристы из Jones Day, все необходимое было приложено к заявке. Мало, высказывал личное мнение сотрудник Роспатента: обычно три-четыре тома приносят. Но убедить СИП в правоте своего ведомства не смог. Возможно, потому, что судьи увидели "несоответствие" в его аргументации.

22 ноября 2012 года The Gillette Company (TGC) обратилась в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) с заявлением о признании обозначения "Gillette" общеизвестным товарным знаком в России с 1 октября 2005 года. Оно касалось товаров третьего класса Международной классификации товаров и услуг (средства для бритья) и восьмого класса (бритвенные приборы и аксессуары для них).

Роспатент в удовлетворении заявления отказал. Широкую известность в России аксессуаров для бритья марки Gillette он не отрицал, однако усомнился в том, что этот бренд можно признать общеизвестным именно в отношении The Gillette Company. "Знание российским потребителем продукции, маркированной заявленным обозначением, не вызывает сомнения. <...> Однако отсутствуют основания для вывода о том, что соответствующая продукция приобрела известность в результате деятельности именно заявителя (The Gillette Company) и связывается в сознании потребителей исключительно с его именем", – говорится в решении Роспатента от 21 сентября 2013 года. Доказательств того, что продукция производится под контролем TGC, не предоставлено, а по документам производителем продукции является компания Procter & Gamble (она поглотила заявителя в 2005 году, но последний остался как юридическое лицо в новой структуре, бренд Gillette зарегистрирован на него).

Gillette с этим решением не согласилась и обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным (дело СИП-328/2013). Одновременно она потребовала обязать Роспатент зарегистрировать обозначение "Gillette" в качестве товарного знака, общеизвестного в России с 1 октября 2005 года.

– В чем дефекты того волеизъявления, которое вам представили? – попросил объяснить позицию Роспатента судья Дмитрий Булгаков на заседании 12 февраля. – Почему считаете законным свой отказ в регистрации общеизвестного товарного знака?

– Доказательства, которые предъявила компания Gillette, не относятся к тому обозначению, которое было заявлено, – ответил представитель Роспатента Александр Слепенков. – У нас заявлено простое обозначение "Gillette". А, например, представленные в качестве доказательства общеизвестности товарного знака рекламные материалы относятся к использованию других комбинированных обозначений, многие из которых, кстати, уже зарегистрированы в качестве товарных знаков на имя заявителя.

Слепенков говорил о таких товарных знаках, как "Gillette Champions", "Gillette Venus", "Gillette Fusion". По его мнению, при подтверждении общеизвестности товарного знака нельзя предоставлять доказательства использования других обозначений, которые имеют самостоятельную правовую охрану. В обоснование своей позиции он сослался на постановление

9-го ААС от 19 марта 2008 года по делу о регистрации обозначения печенья "Юбилейное" в качестве общеизвестного товарного знака (А40-47997/2007). "Апелляция подтвердила, что для [такой] регистрации доказательства должны относиться именно к заявленному обозначению без его существенных изменений", – уточнил он.

Судья напомнил Слепенкову, что подход апелляции не является обязательной для судов. "В каждом случае свои нюансы, а про единое толкование мы можем говорить, только если это правовая позиция ВАС, – добавил он и поинтересовался, учитывал ли Роспатент, куда падает логическое ударение в таких товарных знаках, как "Gillette Champions", "Gillette Venus", "Gillette Fusion".

– Но мы же не отрицаем, что продукция Gillette очень известная! Мы говорим о том, что правила для всех одинаковые! – возразил Слепенков. – Те данные, которые заявитель предоставил, показывают, что словесное обозначение "Gillette" присутствует в большинстве типов средств, но в измененной форме, в форме, которая меняет восприятие.

– Правила одинаковые, но каждый случай уникален и неповторим. И фирма Gillette в любом случае имеет какие-то свои отличия, – заявил судья и предоставил слово The Gillette Company.

Ее представитель Вероника Фридман из юрфирмы Jones Day заявила, что в решении Роспатента, которое ее доверитель оспаривает, ничего не сказано о комбинированных товарных знаках. "Довод о том, что Gillette представил не те доказательства, появился только сейчас", – добавила она. По ее мнению, только об этом и надо говорить в процессе, и Роспатент кругом неправ: заявитель продемонстрировал связь между обозначением "Gillette", TGC и Procter & Gamble. Фридман попросила судей обратить внимание на лицензионный договор от 1 января 2004 года между TGC и компанией, которая является производителем товаров и входит в группу P&G, – "Петербург продактс Интернешнл ЗАО". Согласно этому документу, TGC контролирует процесс производства. Кроме того, по ее словам, связь между заявителем и фирменными товарами подтверждает соцопрос "Левада-центра", проведенный в 2012 году, во время которого 80 % потребителей назвали TGC владельцем товарного знака "Gillette". И лицензионный договор, и результаты соцопроса к заявке в Роспатент были приложены.

"Но если выходить за рамки спора, – продолжала Фридман, – то, без сомнения, логическое ударение в упомянутых комбинированных товарных знаках падает на слово "Gillette". Тут она тоже сослалась на "Леваду". "Потребителям предъявлялись карточки с различными наименованиями нашей продукции и именно обозначение "Gillette" они признали широко известным в России как минимум с 1 октября 2002 года", – сказала она.

Слепенков результаты этого соцопроса назвал неубедительными. На его взгляд, вопрос "кто является владельцем торговой марки Gillette", составлен некорректно. "Это ведь очень важно, чтобы потребитель правильно назвал компанию-владельца, так как согласно ст. 508 ГК необходимо подтвердить общеизвестность товара именно самого заявителя. Но из пяти вариантов ответа только один включал слово "Gillette". То есть перечень ответов, составленный заявителем, практически исключал возможность назвать другую компанию", – говорил он. По мнению Слепенкова, для соцопроса нужно было придумать названия несуществующих компаний, в которых обязательно бы присутствовало слово "Gillette". "Только тогда мы сможем реально понять, что потребитель знает заявителя", – резюмировал он.

– Вы говорите, когда потребитель видит комбинированное название The Gillette Company, он ассоциирует его с владельцем торговой марки "Gillette". Но когда он видит комбинированные торговые знаки ("Gillette Champions", "Gillette Venus", "Gillette Fusion"), он не ассоциирует их с компанией Gillette. Не видите несоответствия? – поинтересовался у представителя Роспатента судья.

Несоответствия Слепенков не увидел. Он еще раз указал на то, что для регистрации общеизвестного товарного знака должна быть доказана его связь с заявителем, чего, на его взгляд, TGC не сделала.

Возобновилось рассмотрение дела 4 марта. Фридман обратила внимание судей на то, что ее доверитель, не имея зарегистрированного общеизвестного товарного знака, не может эффективно защищать свои права. В качестве примера она указала на бренд "GILLETTE", зарегистрированный на ООО "Шесть Банок" в отношении электрических батареек. Решение Роспатента, по ее словам, не дает P&G и TGC возможности бороться с регистрацией одноименного обозначения. "А это юрлицо, продающее батарейки, отнимает у нас часть рынка, что, конечно же, вызывает нашу обеспокоенность", – сетовала она.

А затем повторила аргумент о том, что все документы для регистрации были поданы, "Мы предоставили в Роспатент всю необходимую информацию, – говорила Фридман. – И рекламные материалы, и отчет "Левада-центра". Мы считаем, что Роспатентом представленные документы не были учтены". По ее мнению, Роспатент не руководствовался рекомендациями Всемирной организации интеллектуальной собственности от 1999 года, согласно которым компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что товарный знак является общеизвестным.

– Заявитель дает оценку предоставленным доказательствам в совокупности, а между тем они ни в коей мере не подтверждают общеизвестность того обозначения, которое заявитель указал в заявке, – парировал Слепенков. И еще раз указал на то, что в заявке было указано простое обозначение "Gillette", а в представленных рекламных материалах фигурируют другие обозначения.

– Вообще все компании: и Adidas, и Nestle, и МТС – действуют по одному алгоритму и используют на упаковке несколько обозначений: базовый бренд, то есть то, что компания продвигает как свой товарный знак (в нашем случае – "Gillette"), и так называемые саб-бренды (в нашем случае – "fusion", "venus"), – объясняла Фридман. – Но вообще мы считаем, что дискуссия об этом находится не в рамках нашего заявления. Как мы говорили, основным поводом для отказа в регистрации послужило якобы отсутствие связи между компанией моего доверителя и выпускаемой продукцией, а доводов о том, что обозначение не соответствует представленным нами доказательствам, в решении Роспатента не содержится.

Слепенков в ответ заявил, что никаких новых доводов у Роспатента нет, просто в суде они более подробно раскрывают свою позицию. "Вообще первый раз с таким случаем сталкиваюсь: так мало доказательств для подтверждения общеизвестности товарного знака! – решил высказать он свое личное мнение. – Обычно три-четыре тома приносят! Даже справки с телевидения предоставляют! На мой взгляд, компания безответственно отнеслась к документации!"

Однако суд ему убедить не удалось. СИП требования TGC удовлетворил: решение признал недействительным и обязал госорган зарегистрировать обозначение "Gillette" в качестве товарного знака, общеизвестного с 1 октября 2005 года.

[http://pravo.ru/court\\_report/view/102527/](http://pravo.ru/court_report/view/102527/)