

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия 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 поступившее 23.01.2017 возражение, поданное ООО «СибАвтоГаз», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015718954, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2015718954 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.06.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено изобразительное обозначение , состоящее из стилизованного изображения факела и языков пламени. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, голубой, синий, серый.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.11.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных ранее на имя ОАО «Газпром нефть», 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 5, лит. А, в частности, с товарными знаками по свидетельствам №№ 382925, 395503, 446760, 486879, 494935, 506664, 408555, 401827, 422319, 501036 и 496054 [1 – 11] в отношении однородных товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2017 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- по утверждению экспертизы сходство сравниваемых обозначений обусловлено их общей цветовой гаммой, что является необоснованным;

- заявленное обозначение не может быть признано сходным с серией товарных знаков [1-11] только из-за сходства сочетаний цветов и тонов, так как в данном случае цвет (сочетание цветов) не является фоном, на котором расположены другие элементы, и совокупность цветов не составляет основу их композиции (см. п.5.2.4 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 №197(далее – Рекомендации));

- следовательно, цветовая гамма не является основным признаком сходства сравниваемых обозначений, и, кроме того, в сравниваемой цветовой гамме знаков есть существенные различия;

- в соответствии с п.5.2.1 Рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении, именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар;

- при первом впечатлении, получаемом при сравнении заявленного обозначения и вышеуказанной серии товарных знаков, сходство между ними не обнаруживается, т.к. существенно отличается внешняя форма (заявленное обозначение представляет собой факел и языки пламени над ним, а в серии

товарных знаков подобные изображения отсутствуют, но присутствуют изображения автозаправочной станции и ее элементов, а также стилизованные рисунки, которые существенно отличаются от заявленного обозначения);

- смысловое значение указанных обозначений существенно отличается (заявленное обозначение представляет собой факел и языки пламени над ним, предназначен для размещения на товарах и для индивидуализации соответствующих услуг; в серии товарных знаков подобные элементы отсутствуют, ряд товарных знаков представляет собой изображения автозаправочной станции и ее элементов;

- вид и характер изображений (заявленное обозначение представляет собой стилизованное изображение факела, в серии товарных знаков присутствуют натуралистические изображения автозаправочной станции и ее элементов, а также стилизованные рисунки, которые существенно отличаются от заявленного обозначения);

- сочетание цветов и тонов, как указывалось ранее, также различается;

- товарный знак № 401827 [8] зарегистрирован только в отношении товаров 01, 02, 06, 17 и 19 классов МКТУ, следовательно, не может быть противопоставлен заявленному обозначению, как сходный до степени смешения, товарный знак № 446760 [3] зарегистрирован в отношении товаров 04 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, следовательно, не может быть противопоставлен заявленному обозначению, как сходный до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- сочетание цветов в противопоставляемых товарных знаках (цветовая гамма из синего, голубого, белого и серого цветов) не является уникальным, широко используется в различных отраслях, в том числе различными производителями товаров 04 класса МКТУ и лицами, оказывающими услуги 35 класса МКТУ, в связи с чем, запрет на регистрацию товарных знаков со сходным сочетанием цветов в отношении товаров 04 и услуг 35 класса МКТУ и запрет на использование обозначений со сходным сочетанием цветов в отношении товаров 04 и услуг 35 класса МКТУ является ущемлением прав производителей товаров 04 класса МКТУ и лиц, оказывающих услуги 35 класса МКТУ, нарушает нормы антимонопольного законодательства, т.к. ограничивает конкуренцию, создает дискриминационные

условия для производителей товаров 04 класса МКТУ и лиц, оказывающих услуги 35 класса МКТУ;

- в связи с тем, что заявленное обозначение отдаленно напоминает факел, изображенный на памятнике в виде прорвавшей скалу и руки, сжимающей факел (Монумент памяти жертв революции), расположенном в городе Новосибирск, потребителям становится понятно, что организация, использующая заявленное обозначение, из города Новосибирск и не связана с ОАО «Газпром нефть»;

- с учетом существенных различий в рисунках и стиле их выполнения, тематике заявленного обозначения противопоставляемых товарных знаков, заявленное обозначение не может быть воспринято потребителями как варианты товарных знаков ОАО «Газпром нефть» и, следовательно, отсутствует возможность смешения товаров (услуг) на рынке.

На основании изложенного в возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех услуг, указанных в заявке.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.06.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с 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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение по заявке №2015718954 представляет собой стилизованное изображение факела. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в синем, голубом, белом и сером цветовом сочетании для товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015718954 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с серией товарных знаков [1-11] в отношении однородных товаров и услуг.

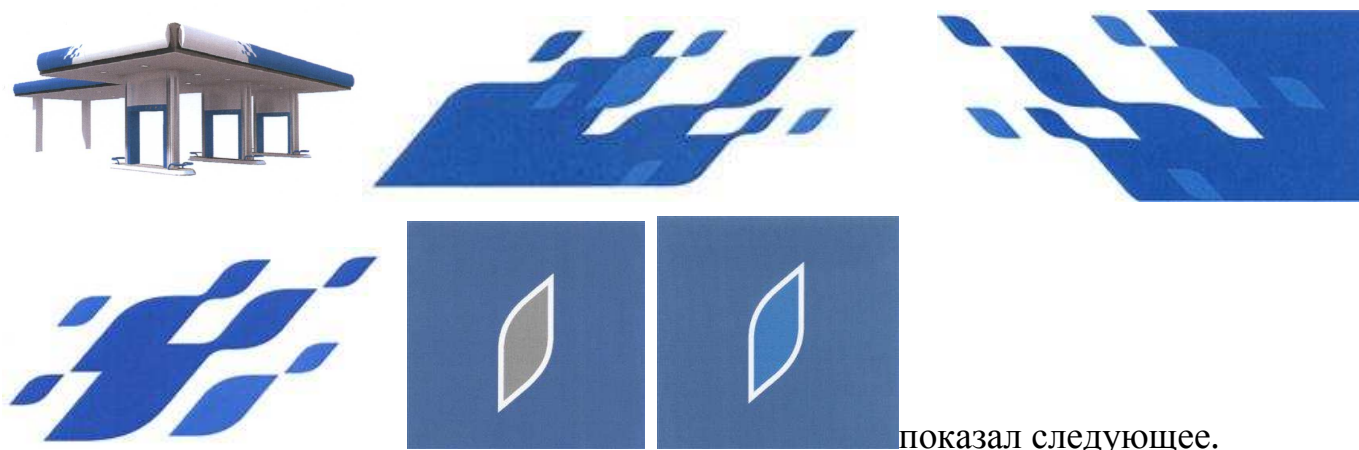
Сравнительный анализ заявленного обозначения



и

противопоставленных экспертизой товарных знаков





показал следующее.

Заявленное обозначение не является сходным не только с указанной серией товарных знаков, но и ни с одним из этих знаков, что обусловлено следующими факторами.

Заявленное изобразительное обозначение и товарные знаки [1-11] существенно отличаются друг от друга, поскольку имеют совершенно разную внешнюю форму (в одном случае – это чаша, в другом – разного вида четырехугольники), смысловые значения сравниваемых изображений также являются различными (в заявленном обозначении – это факел с языками пламени, в противопоставленных знаках – автозаправочная станция, ее части и элементы оформления станции).

Указанные отличия приводят к формированию у потребителя разного общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений, что свидетельствует об отсутствии их сходства между собой.

Использование в сопоставляемых обозначениях сходного цветового сочетания не оказывает существенного влияния на вывод коллегии о невозможности смешения товаров/услуг, маркированных этими знаками, в гражданском обороте, поскольку этот признак (сочетание цветов и тонов), как справедливо отмечено заявителем, в данном случае не может рассматриваться в качестве основного и единственного признака сходства изобразительных обозначений.

Таким образом, следует признать, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, а заявленное обозначение не воспринимается как обозначение, входящее в серию противопоставленных знаков [1-11].

Что касается однородности товаров/услуг, то товары 04 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2015718954, следует признать однородными с товарами 04 и услугами 35 классов МКТУ, указанными в товарных знаках [1-7, 8-11], ввиду отнесения их к одним родовым группам, совпадения по виду, одинакового назначения и одного круга потребителей, что заявителем не оспаривается.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившего 23.01.2017, отменить решение Роспатента от 17.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015718954.