

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.03.2014, поданное ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар», г.Сыктывкар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714530 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012714530 с приоритетом от 03.05.2012 заявлено на регистрацию на имя ОАО «Комигаз» в отношении товаров 09, 11 и услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне. В дальнейшем 07.05.2015 Федеральной службой по интеллектуальной собственности по просьбе заявителя в его наименование были внесены изменения, а именно наименование было изменено на ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «УХТАМЕЖРАЙГАЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого и голубого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 30.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714530 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что в состав заявленного обозначения включено географическое наименование «Ухта» (Ухта – город республиканского значения в Республике Коми в России), которое может быть воспринято как место нахождения производителя товаров (услуг). В связи с тем, что

местом нахождения заявителя является г. Сыктывкар, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги и, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности в возражении от 27.03.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно Положения о филиале ОАО «Комигаз» в г.Ухте филиал выполняет задачи и функции, предусмотренные уставом общества, на территории городов Ухта, Сосногорск, Ухтинского, Сосногорского, Троицко-Печорского районов, осуществляя там комплексное решение вопросов газификации и эксплуатации газового хозяйства в целях получения прибыли, а также удовлетворения на договорной основе потребностей потребителей. Располагается по адресу: г.Ухта, ул. Севастопольская, д.11;

- ОАО «Комигаз» одновременно 03.05.2012 было подано четыре аналогичные заявки в отношении всех филиалов общества, по двум из которых предоставлена правовая охрана и выданы свидетельства «СЫКТЫВКАРМЕЖРАЙГАЗ», «КНЯЖПОГОСТМЕЖРАЙГАЗ».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил положение о филиале ОАО «Комигаз» в г. Ухте (трест «УХТАМЕЖРАЙГАЗ».)

При подготовке к рассмотрению возражения коллегия палаты по патентным спорам выдвинула дополнительные основания для отказа в государственной регистрации, не учтенные при принятии решения Роспатента, а именно: заявленное обозначение не обладает различительной способностью и является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как состоит из неохраняемых элементов. Заявителю было выслано уведомление с информацией о дополнительных основаниях, выдвинуты коллегией палаты по патентным спорам. На заседание коллегии, состоявшемся 27.10.2014, заявитель не явился, однако представил письменные пояснения относительно дополнительных оснований.

В корреспонденции от 07.08.2014 заявитель указал следующие доводы:

- обозначение «УХТАМЕЖРАЙГАЗ» приобрело различительную способность в результате его использования, например в сети Интернет;

- одновременно с возражением на решение Роспатента было представлено положение о филиале, из которого усматривается, что указанное обозначение используется обществом.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил переписку со сторонними организациями.

С учетом даты подачи (03.05.2012) заявки №2012714530 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в

частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара;

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «УХТАМЕЖРАЙГАЗ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Что касается несоответствия заявленного обозначения указанным экспертизой требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Заявитель имеет филиал в г.Ухте. Согласно представленному положению о филиале в г.Ухте, указанный филиал именуется трест «Ухтамежрайгаз» и является обособленным подразделением заявителя.

Филиал выполняет задачи и функции, предусмотренные уставом на территориях г.г. Ухта, Сосногорск, Ухтинского, Сосногорского, Троицко-Печорского районов, осуществляя там комплексное решение вопросов газификации и эксплуатации газового хозяйства в целях получения прибыли, а также удовлетворения на договорной основе потребностей потребителей.

Руководство филиалом осуществляет директор филиала в г.Ухта, назначенный приказом или на контрактной основе.

Заявитель является аффилированным лицом Открытого акционерного общества «Газпром».

Проанализировав представленные документы, коллегия палаты по патентным спорам сделала вывод, о том, что вся деятельность треста «УХТАМЕЖРАЙГАЗ», осуществляется от имени заявителя и в его интересах, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, оказывающего услуги.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из неохранных элементов, а именно: «Ухта» - город (с 1943 года) в Республике Коми Российской Федерации, в 333 км к северо-востоку от Сыктывкара, «меж» - приставка, которая образует существительные и прилагательные со значением между, «рай» - первая часть сложных слов со значением районный (См. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Москва «Азъ», 1993) «газ» - указывает на отрасль производства товаров и сопровождения услуг.

Таким образом, как установлено выше, заявленное обозначение состоит только из неохранных элементов, и, следовательно, не обладает различительной способностью и не может выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации товаров и услуг заявителя.

Норма, указанная в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, позволяет производить регистрацию подобных обозначений в случае приобретения обозначением различительной способности в результате его длительного использования.

Заявителем для устранения вышеуказанного препятствия были представлены материалы, доказывающие использование обозначения задолго до даты приоритета заявки.

Заявитель является Открытым акционерным обществом. В его состав входят пять трестов, ремонтно-строительный участок, и три Общества с ограниченной ответственностью. Период деятельности заявителя в отрасли более 40 лет.

Деятельность заявителя заключается в осуществлении комплексных решений вопросов газификации и эксплуатации газового хозяйства в целях получения прибыли, а также удовлетворения на договорной основе потребностей потребителей.

Республиканское производственное управление «КОМИГАЗ» было создано в 1967 году. Впоследствии было преобразовано в ОАО «Комигаз». Доля услуги ОАО «Комигаз» по транспортировке газа по газораспределительным сетям в республике Коми на сегодняшний день составляет более 95%.

Отрасль деятельности заявителя заключается в безопасном и бесперебойном обеспечении потребителей энергоресурсами.

В 2005 году между Правительством Республики Коми и заявителем подписано соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет.

Заявитель, являясь Открытым акционерным обществом, ежегодно публикует годовые отчеты, в том числе в сети Интернет, и, следовательно, данные отчеты доступны неограниченному количеству лиц. Указанные отчеты демонстрируют результаты деятельности заявителя за прошедшие годы и перспективы развития отрасли в будущем.

Деятельность заявителя можно соотнести с заявленными услугами 37 и 39 класса МКТУ, однако в заявленном перечне присутствуют также товары 09 класса МКТУ «газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты] и товары 11 класса МКТУ «котлы газовые; приборы для очистки газов; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; принадлежности предохранительные для газовых приборов и газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для газовых приборов и газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; скрубберы [части газовых установок]».

Анализ заявленного перечня товаров 09 и 11 классов МКТУ показал, что они являются узкоспециализированными и непосредственно относятся к деятельности заявителя - газификации и эксплуатации газового хозяйства, то есть являются сопутствующими услугам 37 и 39 классов МКТУ.

Также, коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что иного лица, использующего заявленное обозначение или сходное с заявленным, не обнаружено.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело необходимые и

достаточные признаки, позволяющие ему выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг заявителя.

Коллегия полагает возможным учесть представленные документы, иллюстрирующие хозяйственную деятельность ОАО «Комигаз», поскольку просматривается правопреемственность между ОАО «Комигаз» и ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.03.2014, отменить решение Роспатента от 30.01.2014, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012714530.