

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.04.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», Республика Крым, г. Севастополь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020712167, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2020712167, поданной 11.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 39 классов Международной классификации товаров

и услуг (далее – МКТУ). Обозначение выполнено в голубом, синем, темно-синем, бежевом и сером цветовом сочетании.

Роспатентом 01.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020712167 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые словесные элементы: «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», представляющий собой сложносоставное слово, состоящее из слова «СЕВАСТОПОЛЬ», которое указывает на место нахождения заявителя, и слова «ГАЗ» - горючее газообразное вещество, употребляемое для отопления, освещения, в качестве двигательной силы и т.п., а также словесные элементы «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ», указывающие на определенную сферу деятельности заявителя.

В Роспатент 29.04.2021 поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает доводы экспертизы относительно того, что словесные элементы «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» и «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ» являются неохраняемыми элементами, однако считает, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «С» с пламенем.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020712167 в отношении всех заявленных услуг с указанием словесных элементов «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» и «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ» в качестве неохраняемых.

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с общеизвестным товарным знаком под №31 – (1);

- со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №789090 с приоритетом от 02.04.2019 – (2),



- по свидетельству №765214 с приоритетом от 14.04.2019 – (3),



- по свидетельству №752134 с приоритетом от 14.04.2019 – (4),



- по свидетельству №740815 с приоритетом от 15.04.2019 – (5),



- по свидетельству №220181 с приоритетом от 01.03.2002 – (6),

- по свидетельству №402278



с приоритетом от

21.08.2009 – (7),



- по свидетельству №402279



с приоритетом от 21.08.2009 – (8),

- по свидетельству №402280



с приоритетом от

21.08.2009 – (9),



- по свидетельству №402281



с приоритетом от 21.08.2009 – (10),

- по свидетельству №441094



с приоритетом от 21.04.2009 –

(11),

- по свидетельству №441095



с приоритетом от 21.04.2009

– (12),

- по свидетельству №441154



с приоритетом от 21.04.2009 –

(13),

- по свидетельству №441175



с приоритетом от 21.04.2009 –

(14), зарегистрированными на имя Публичного акционерного общества «Газпром»,

в отношении однородных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ (основание пункт 6 (2), 6(3) статьи 1483 Кодекса).

Ознакомившись с новыми основаниями, заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 02.07.2021, представил свои доводы, которые сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-14) не являются сходными, поскольку содержат разные изобразительные и словесные элементы, выполнены в разных цветовых сочетаниях. В заявленном обозначении изобразительным элементом является оригинальная буква «С», а в противопоставленных знаках – латинская буква «G». Противопоставленные знаки (1-14), принадлежащие ПАО «Газпром», обладают широкой известностью, что исключает возможность их смешения;
- изобразительный элемент в виде пламени широко используется многими газовыми компаниями, что исключает ассоциацию данного элемента только с ПАО «Газпром».

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.03.2020) поступления заявки № 2020712167 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 6 (3) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение по заявке № 2020712167 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в голубом, синем, темно-синем, бежевом и сером цветовом сочетании.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение включает:

- словесный элемент «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», который представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух слов: «СЕВАСТОПОЛЬ» – город,

расположенный в юго-западной части Крымского полуострова и «ГАЗ» - горючее газообразное вещество, употребляемое для отопления, освещения, в качестве двигательной силы и т.п. Таким образом, очевидно, что слово «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», с учетом семантики составляющих его слов, применительно к заявленным услугам будет восприниматься потребителем как характеризующее услуги, указывая на место оказания услуг и место нахождения заявителя, а также на назначение услуг.

- словесный элемент «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ» в целом указывает на вид предприятия и его сферу деятельности, поскольку «Публично акционерное общество» – это организационно-правовая форма предприятия; «газоснабжение» – это организованная подача и распределение газового топлива для нужд народного хозяйства; «газификация» – это создание разветвленной системы газопроводов для снабжения конечных потребителей газообразным топливом (природным газом).

При этом коллегия отмечает, что указанные выше словесные элементы вместе с изобразительным элементом в целом создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, достигаемый за счет оригинального исполнения буквы «С» с пламенем, общей цветовой гаммы указанных элементов, в связи с чем словесные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующее положение и могут быть включены в качестве неохраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2), 6(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением коллегией были указаны следующие знаки:



- общеизвестный товарный знак под №31 – (1);

- товарные знаки:

- по свидетельству №789090



– (2),

- по свидетельству №765214



– (3),

- по свидетельству №752134



– (4),

- по свидетельству №740815



– (5),

- по свидетельству №220181



– (6),

- по свидетельству №402278



– (7),

- по свидетельству №402279



– (8),

- по свидетельству №402280



– (9),

- по свидетельству №402281



– (10),

- по свидетельству №441094



– (11),

- по свидетельству №441095



– (12),

- по свидетельству №441154



– (13),

- по свидетельству №441175



– (14).

Противопоставленные знаки (1-14) зарегистрированы на имя одного юридического лица - Публичного акционерного общества «Газпром» и образуют серию знаков, объединенных одним общим сильным изобразительным элементом



Как было указано выше, заявленное обозначение включает изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованной буквы русского алфавита «С» с пламенем, который несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ сравниваемых изобразительных элементов показал, что характер графического исполнения русской буквы «С» практически повторяет начертание латинской буквы «G», сравниваемые изобразительные элементы выполнены в одной цветовой гамме, стилизованное изображение пламени имеет одинаковое расположение и направление (изображено над нижней петлей букв и направлено вверх).

Указанное приводит к тому, что сравниваемые изобразительные элементы являются сходными.

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, изобразительного элемента в виде стилизованной буква «С» с пламенем, сходного с изобразительным

элементом в виде стилизованной буква «G» с пламенем противопоставленных знаков, обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Сравнение перечней услуг 35, 37, 39 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку имеют общие признаки родовой группы услуг соответствующих классов МКТУ, одно назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Коллегия также отмечает, что к обстоятельствам, которые усиливают вероятность смешения сравниваемых обозначений потребителем и, следовательно, приводят к выводу об их сходстве до степени смешения является наличие общеизвестного товарного знака у ПАО «Газпром» с датой (31.12.1998), с которой знак признан общеизвестным, длительность пребывания на рынке противопоставленных товарных знаков и их высокую репутацию на рынке.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными общеизвестным знаком (1) и товарными знаками (2-14) в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пунктам 6 (2), 6(3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2021, изменить решение Роспатента от 01.04.2021 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2020712167 с учетом дополнительных оснований.