

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 № 644/261, рассмотрела поступившее 25.06.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Медведь», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590718, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 590718 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.2016 по заявке № 2014737930 с приоритетом от 13.11.2014, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нефтетанк», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 590718 было зарегистрировано словесное обозначение «ГАЗГОЛЬДЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 25.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак характеризует товары, указывая на их определенный вид, и является общепринятым термином в соответствующей области техники, поскольку согласно общедоступным сведениям из сети Интернет, в том числе из онлайн-словарей и из

описаний изобретений к соответствующим сведениям о патентах на них, означает стационарное или переносное устройство для приема, хранения и выдачи газа либо большой резервуар, служащий приемником выработанного газа для распределения его по системе газопроводов, а для других товаров данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 06 класса МКТУ.

К возражению им были приложены следующие документы: распечатки сведений из сети Интернет, в том числе из онлайн-словарей [1]; распечатки сведений о патентах на изобретения [2].

Впоследствии на заседании коллегии, состоявшемся 29.10.2021, лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены в подтверждение наличия у него заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, в частности, копии следующих документов: договор на разработку по заказу лица, подавшего возражение, логотипа для газгольдеров «Патриот» [3]; договор на поставку лицу, подавшему возражение, информационных табличек из металла (шильдиков) для газгольдеров «Патриот» [4]; договор поставки лицом, подавшим возражение, газгольдеров «Патриот» [5].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 17.09.2021, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, не представило в материалах возражения доказательств наличия у него заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, а представленные им сведения о соответствующем понятии носят характер устаревшей терминологии, поскольку они содержатся лишь в давно изданных словарях, и соответствующие представленные патенты на изобретения не отражают современного уровня техники.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы: копии страниц из словаря [6]; распечатки сведений из сети Интернет [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.11.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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 товара либо его изготовителя.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ГАЗГОЛЬДЕР».

В частности, из общедоступных на дату (13.11.2014) приоритета данного товарного знака онлайн-словарей [1] и описаний изобретений к соответствующим сведениям о патентах на них [2] следует то, что этот товарный знак воспроизводит наименование товара, представляющего собой стационарное или переносное устройство для приема, хранения и выдачи газа либо большой резервуар, служащий приемником выработанного газа для распределения его по системе газопроводов.

При этом довод правообладателя о том, что данные сведения являются устаревшими, поскольку они содержатся в давно изданных словарях, и соответствующие патенты на изобретения не отражают современного уровня техники, представляется коллегии некорректным, так как эти сведения были свободно доступны потребителям как на вышеуказанную дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи рассматриваемого возражения против предоставления ему правовой охраны. Эти сведения вовсе не были исключены из соответствующих источников информации, и соответствующее понятие не было признано в них устаревшим, уже недействительным на эти даты.

Изложенные выше обстоятельства позволяют признать данный товарный знак обозначением, указывающим на определенный вид товаров.

По результатам анализа перечня конкретных товаров 06 класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, коллегией были выявлены товары, которые соответствующим образом характеризуются этим обозначением, а именно: «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; бочки металлические; бочки металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные».

Так, в частности, газгольдеры относятся к соответствующим родовым понятиям металлических конструкций и стальных конструкций вообще, металлических передвижных конструкций (переносные газгольдеры), представляют собой ёмкости (резервуары) для хранения газов, например, в виде баллонов, которые по своему существу являются, собственно, металлическими бочками (бочонками), имеющими специальную цилиндрическую форму, а металлическая арматура для трубопроводов для сжатого воздуха может быть предназначена непосредственно для обеспечения функционирования системы газопроводов, по которой посредством газгольдеров распределяется этот сжатый воздух (газ).

Таким образом, коллегия усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса только лишь в отношении данных товаров.

При этом наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку было подтверждено фактическими обстоятельствами, связанными с деятельностью самого лица, подавшего возражение, непосредственно в отношении газгольдеров, а именно по заказу им разработки логотипа для газгольдеров «Патриот» [3], по покупке им информационных табличек из металла (шильдиков) для газгольдеров «Патриот» [4] и по поставке им третьему лицу газгольдеров «Патриот» [5].

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, не были представлены сведения из тех или иных терминологических словарей либо специализированных отраслевых справочников, ввиду чего коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания оспариваемого товарного знака общепринятым термином, то есть не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, в отношении всех других товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, представляющих собой совершенно иные виды товаров, которые сами по себе никак не связаны с газгольдерами, и эти товарные позиции не содержат в своих формулировках никаких указаний на область применения, например, связанную со сжатым воздухом (газом), данный товарный знак никак не может породить у потребителей какие-либо представления, не соответствующие действительности, которые воспринимались бы ими как действительно реальные, правдоподобно ложные.

Неправдоподобность соответствующих представлений никак не позволяет признать оспариваемый товарный знак, как фантазийное обозначение, способным ввести в заблуждение потребителя относительно этих товаров, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для них. Никаких аргументов и документов в обоснование обратного лицом, подавшим возражение, совсем не было представлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590718 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; бочки металлические; бочонки металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные».