

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 10.02.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Шишовым Кириллом Александровичем, г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022702554, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ» по заявке №2022702554 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.01.2022 на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.10.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия упомянутого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что изобразительный элемент, входящий в состав заявленного обозначения, воспроизводит

изобразительный элемент обозначения, используемого Обществом с ограниченной ответственностью «Протэк», 194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д.2, лит. А, оф. 207 (см. Интернет <https://protek-energo.ru>) - производителем кабеленесущих и монтажных систем, а также комплексных промышленных регулируемых фальшполов для объектов энергетики, признана лучшим предприятием отрасли 2020 года.

Поскольку заявителем является Шишов Кирилл Александрович, то в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В силу тождества графических элементов, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя может быть квалифицирована как акт использования сложившейся деловой репутации, в связи с чем, как полагает экспертиза, способна вызвать в гражданском обороте смешение касательно предприятия, оказывающего услуги.

Кроме того, к сведению заявителя, компанией ООО «ПРОТЭК-ЭНЕРГО» поданы заявки на регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания) №2022744331, №2022744352, в том числе в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГАЗОВЫЙ» - действующий при помощи газа; 2) содержащий в себе газ (см. Интернет-словари, <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков, 1935-1940) в отношении части заявленных услуг 35, 37 классов, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения заявленных услуг, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- заявитель корректирует заявленный перечень услуг, ограничивая его следующими позициями: 35 класс МКТУ – *«демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по*

вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров для услуг 37 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров для услуг 37 класса; услуги по развозной продаже товаров, в том числе товаров для услуг 37 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, в том числе товаров для услуг 37 класса; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов, в том числе товаров для услуг 37 класса; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC, в том числе товаров для услуг 37 класса»; 37 класс МКТУ – «разработка полезных ископаемых, добыча нефти и газа; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; работы газослесарно-технические и водопроводные; ремонт и техническое обслуживание горелок; услуги по гидроразрыву пласта; установка и ремонт отопительного оборудования; чистка и ремонт паровых котлов».

- согласно сведениям о противопоставленной компании - ООО «Протэк», приведенных на ее сайте <https://protek-energo.ru>, она ведёт деятельность по производству и реализации устройств для крепления электрооборудования, в то время как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении узкого перечня услуг, связанного с добычей газа, установкой и ремонтом газового оборудования, а также продажей товаров, необходимых для оказания указанных услуг;

- товары ООО «Протэк» имеют производственно-техническое назначение, и также как услуги заявителя предназначены для ограниченного круга потребителей определенной отрасли;

- используемое ООО «Протек» изобразительное обозначение и принадлежащее заявителю заявленное обозначение применяются для маркировки неоднородных товаров и услуг, что делает невозможным введение потребителя в заблуждение;

- в оспариваемом решении отсутствуют сведения об известности обозначения ООО «Протэк» среди потребителей услуг 35, 37 классов МКТУ, в

связи с чем заявленное обозначение, неизвестное целевому потребителю услуг, не будет каким-либо образом ассоциироваться с ООО «Протэк», а его регистрация в качестве товарного знака не приведёт к введению потребителя в заблуждение;

- приведённые в заключении по результатам экспертизы заявки №2022744331, 2022744352 имеют дату приоритета 04.07.2022, т.е. более позднюю, чем заявленное обозначение по рассматриваемой заявке №2022702554, следовательно, не имеют какого-либо правового значения при разрешении вопроса о возможности государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и не должны учитываться при проведении экспертизы.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022702554 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, ходатайствовавшего о рассмотрении возражения в его отсутствие, коллегия сочла изложенные в возражении доводы необсудительными.

С учетом даты (20.01.2022) поступления заявки №2022702554 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или

способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Комбинированное обозначение « ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ» по заявке №2022702554 с приоритетом от 20.01.2022 представляет собой словесно-графическую композицию, включающую словосочетание «ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ», выполненный заглавным шрифтом буквами кириллического алфавита в черном цвете. Словосочетание подчеркнуто синей линией. Слева от словосочетания расположен изобразительный элемент в виде спирали шестигранной формы синего цвета.

С учетом доводов возражения регистрация товарного знака испрашивается для скорректированного перечня услуг:

35 класс МКТУ - *демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров для услуг 37 класса; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе товаров для услуг 37 класса; услуги по развозной продаже товаров, в том числе товаров для услуг 37 класса, включенные в 35 класс; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, в том числе товаров для услуг 37 класса; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов, в том числе товаров для услуг 37 класса; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC, в том числе товаров для услуг 37 класса;*

37 класс МКТУ - *разработка полезных ископаемых, добыча нефти и газа; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; работы*

газослесарно-технические и водопроводные; ремонт и техническое обслуживание горелок; услуги по гидроразрыву пласта; установка и ремонт отопительного оборудования; чистка и ремонт паровых котлов.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГАЗОВЫЙ» является лексической единицей русского языка со значением: 1. действующий при помощи газа; 2) содержащий в себе газ (см. Интернет-словари, <https://academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков, 1935-1940), т.е., исходя из семантики указанного словесного элемента, заявленное обозначение ассоциируется с газовой отраслью, которая может включать в себя как разработку газовых месторождений, так и его продвижение, а также обслуживание оборудования газовой отрасли.

Между тем, заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 35, 37 классов МКТУ, ограничив его позициями, связанными с вышеуказанной сферой деятельности, что исключает введение потребителя в заблуждение относительно назначения заявленных услуг согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение включает в свой состав изобразительный элемент , который сам по себе является фантазийным, напрямую не вызывает не соответствующее действительности представление о каком-либо товаре или услуге.

Однако, основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ явился довод экспертизы со ссылкой на Интернет-источник¹ о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, их оказывающего, в силу его использования иным лицом, а именно ООО «Протэк».

Следует отметить, что согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

¹ <https://protek-energo.ru>

Анализ приведенных в заключении по результатам экспертизы источника информации показал, что он представляют собой официальный сайт ООО «Протэк», г. Санкт-Петербург, на котором представлена информация о деятельности

компании и используемом ей обозначении – « **ПРОТЭК**
Надежная опора энергетики». Исходя из материалов сайта, ООО «Протэк» - это российская производственная компания в области крепления электротехнического оборудования и кабельного хозяйства на объектах энергетического строительства, химической и нефтехимической промышленности, горнодобывающих, промышленных и других предприятий. Деятельность ООО «Протэк» включает в себя проектирование: систем крепления кабельных трасс; систем крепления электрооборудования, распределительных щитов и шкафов; инновационных систем интегрированных фальшполов для аппаратных, операторных, релейных залов, серверных, на электрических подстанциях и зданиях электроустановок, универсальных площадок доступа и другие конструкции для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации электроустановок и электрохозяйства.

Представляется очевидным, что заявленное обозначение включает в свой состав изобразительный элемент «», тождественный изобразительному элементу, входящему в состав обозначения « **ПРОТЭК**
Надежная опора энергетики», принадлежащего ООО «Протэк».

При этом деятельность ООО «Протэк» признана лучшим предприятием отрасли 2020 года за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона и высокие результаты в рамках своего сегмента, что свидетельствует об известности деятельности компании в гражданском обороте до даты (20.01.2022) приоритета заявленного обозначения.

Учитывая наличие в заявленном обозначении словесного элемента «ГАЗОВЫЙ» и, принимая во внимание приведенные в перечне заявленного обозначения услуги 35, 37 классов МКТУ, ассоциирующиеся с энергетической отраслью хозяйства, можно сделать вывод о вероятности совместной

встречаемости обозначений « **ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ**» и « **ПРОТЭК**
Надежная опора энергетики» в гражданском обороте. Использование же двух тождественных обозначений способно вызывать у потребителя представление об их принадлежности одному производителю или связанным друг с другом лицам.

Поскольку в данном случае такие представления не соответствуют действительности, усматривается основание для отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, не соответствующих требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2022.