

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.08.2025, поданное QatarEnergy, Доха, Государство Катар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023787083, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023787083, поданной 14.09.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 04, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 14.10.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023787083 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение

является сходным до степени смешения с серией товарных знаков «  »,



Кроме того, в заявленном обозначении элементы «QatarEnergy» и «LNG» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков являются одним и тем же юридическим лицом, 19.02.2025 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) внесены изменения, в соответствии с которыми наименование и адрес правообладателя противопоставленных товарных знаков изменены на следующие: КатарЭнерджи, КатарЭнерджи ЭйчКью Тауэр 4, Подиум Левел, Билдинг № 4, Стрит № 951, Зоун 63, П.О. Бокс 3212 Доха, Государство Катар.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг 01, 04, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.09.2023) подачи заявки №2023787083 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).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023787083 заявлено



комбинированное обозначение «». Регистрация товарного знака по заявке №2023787083 испрашивается в синем, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 01, 04, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решение Роспатента от 14.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023787083 основано на наличии сходных до степени

смешения товарных знаков [1-8] «», «», «», «», «», «», «», «» по свидетельствам №№939919, 939912, 939908, 940348, 904328, 871801, 862083, 862082.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения знаков [1-8], зарегистрированных для однородных товаров и услуг 01, 04, 37, 40, 42 классов МКТУ на имя иного лица.

Однако, указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2023787083, поскольку в результате внесения соответствующих изменений в свидетельства №№939919, 939912, 939908, 940348, 904328, 871801, 862083, 862082 заявитель и правообладатель товарных знаков [1-8] являются одним и тем же юридическим лицом (КатарЭнерджи, КатарЭнерджи ЭйчКью Тауэр 4, Подиум Левел, Билдинг № 4, Стрит № 951, Зоун 63, П.О. Бокс 3212 Доха, Государство Катар), о чем свидетельствуют записи в Госреестре от 19.02.2025.

В связи с указанным противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-8] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Элементы «QatarEnergy» и «LNG», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что в возражении не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2025, отменить решение Роспатента от 14.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023787083.