

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.12.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск», г. Ульяновск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725251, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012725251 с приоритетом от 12.07.2012 на имя заявителя заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Ульяновскоблгаз». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящее в заявленное обозначение сложносоставное слово «УЛЬЯНОВСКОБЛГАЗ», образовано путем слияния географического наименования и общепринятого сокращенного наименования предприятия (Ульяновск – крупный город России, административный центр

Ульяновской области; облгаз – областная газораспределительная компания, областное предприятие по газоснабжению, см. www.sokr.ru, <http://slovari.yandex.ru>), характеризует заявленные услуги, указывая на их вид, назначение, местонахождение, в связи с чем не обладает различительной способностью.

В отношении другой части услуг (например: услуги прачечных, установка дверей и окон и т.п.) словесный элемент «УЛЬЯНОВСКОБЛГАЗ» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков, зарегистрированных ранее на имя ОАО «ГАЗПРОМ», 117997, Москва, ул. Наметкина, 16, в частности, с общеизвестным товарным знаком №31[1] и комбинированными и изобразительными товарными знаками по свидетельствам №№ 402281, 402280, 402279, 402278, 441175, 441174, 441155, 441094, 441096, 441095, 441154, 441153, 359971, 220181, 149180 и 124663 [2 – 17] в отношении однородных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ;

- изобразительными товарными знаками, зарегистрированными ранее на имя Закрытого акционерного общества «Газдевайс», 142715, Московская обл., Ленинский р-н, пос. совхоза им. Ленина, Восточная промзона, Влад. 3, стр. 1, по свидетельствам №179266 [18], №180070 [19] в отношении однородных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ.

В возражении от 30.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных общеизвестного товарного знака №31[1] и товарных знаков по свидетельствам №№ 402281, 402280, 402279, 402278, 441175, 441174, 441155, 441094, 441096, 441095, 441154, 441153, 359971, 220181, 149180 и 124663 ОАО «ГАЗПРОМ» предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 37, 39 классов МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №179266, №180070 имеют разную форму, разное зрительное

впечатление и цветовое сочетание, в связи с чем не являются сходными до степени смешения;

- сходный элемент в виде языка пламени обладает слабой различительной способностью, поскольку является общепринятым символом газовой промышленности;

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно того, что сложносоставное слово «УЛЬЯНОВСКОБЛГАЗ» не обладает различительной способностью, однако в связи с многолетним использованием заявителем слова «УЛЬЯНОВСКОБЛГАЗ» оно приобрело различительную способность в отношении заявленных услуг;

- заявитель также согласен с мнением экспертизы относительно того, что словесный элемент «УЛЬЯНОВСКОБЛГАЗ» способен ввести потребителя в заблуждение относительно части услуг: «услуги по созданию искусственного снежного покрова», «услуги прачечных», «установка дверей и окон», «установка и ремонт ирригационных устройств», «установка и ремонт лифтов», и просит исключить их из заявленного перечня услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012725251 в отношении всех услуг 35, 39 классов МКТУ и уточненного перечня услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил следующие документы:

- оригинал письма от правообладателя общеизвестного товарного знака №31[1] и товарных знаков по свидетельствам №№ 402281, 402280, 402279, 402278, 441175, 441174, 441155, 441094, 441096, 441095, 441154, 441153, 359971, 220181, 149180 и 124663 ОАО «ГАЗПРОМ», в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки [20];

- копию Решения исполнительного комитета Ульяновского городского Совета депутатов трудящихся №499/41 от 25.10.1956 «Об организации управления городского газового хозяйства» [21];

- копию Решения Исполкома Ульяновского областного Совета депутатов трудящихся от 01.11.1956 «Об организации управления газового хозяйства в г. Ульяновске» [22];

- копию Приказа Управляющего трестом по газификации Ульяновской области №4 от 03.01.1964 «Об организации треста по газификации Ульяновской области «Ульяновскоблгаз» [23];

- копию брошюры «Газовому хозяйству Ульяновской области тридцать лет 1956-1986 гг.» [24];

- справку о компании по состоянию на 01.01.2012 [25];

- копию уведомления ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» №375/78-09 от 03.02.2012 [26];

- копию Решения единственного участника ООО «Ульяновскоблгаз» от 20.01.2012 [27];

- копии Технических паспортов газораспределительной организации и организации реализующей СУГ по состоянию на 01.01.2012, 01.01.2014 [28].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (12.07.2012) поступления заявки №2012725251 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 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, 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« Ульяновскоблгаз », включающее изобразительные элементы в виде трех изогнутых линий, расположенных по кругу, при этом нижняя линия отделена от верхних двух линий треугольной фигурой с вогнутой нижней стороной, над которой размещено стилизованное изображение пламени, и находящийся под изобразительной частью словесный элемент «Ульяновскоблгаз», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в фиолетовом, красном и белом цветовом сочетании в отношении всех услуг 35, 39 классов МКТУ и уточненного перечня услуг 37 класса МКТУ: «бурение глубоких газовых скважин; информация по вопросам ремонта; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание объектов газового хозяйства; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт газовых приборов и оборудования, газовой техники и аппаратуры».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «Ульяновскоблгаз», представляющее собой сложное слово, состоящее из трех частей, а именно: «Ульяновск» - крупный город России, административный центр Ульяновской области, «обл» - первая часть сложных слов со значением областной (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва «Азъ», 1993) «газ» - указывает на отрасль оказания услуг. Услуги 35, 37, 39 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, имеют непосредственное отношение к отрасли газа, и, следовательно, данный словесный элемент указывает на вид услуг, их назначение, место их оказания.

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

Что касается доводов заявителя о приобретенной заявленным обозначением различительной способности в результате длительного и интенсивного его использования, то необходимо отметить следующее.

Изучение приложенных к возражению документов [21 – 23, 26, 27] показывает, что в них отсутствуют сведения о преобразовании Управления газового хозяйства в г. Ульяновске, учрежденного и действовавшего с 1956 по 1964 годы, в Областной трест по газификации Ульяновской области «Ульяновскоблгаз», который впоследствии был преобразован в ООО «Газпром газораспределение Ульяновск».

Кроме того, представленные заявителем материалы [21–28] не позволяют сделать вывод о том, что данное обозначение в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в Российской Федерации стало восприниматься потребителем до даты подачи заявки как обозначение, индивидуализирующее услуги заявителя.

Ввиду изложенного у коллегии отсутствуют основания полагать, что заявленное обозначение на территории Российской Федерации на дату подачи

заявки уже приобрело способность выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать конкретные услуги, оказываемые заявителем.

Принимая во внимание изложенное, а также место словесного элемента «Ульяновскоблгаз» в композиции заявленного обозначения, коллегия полагает, что данный элемент может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из семантики словесного элемента «Ульяновскоблгаз», можно сделать вывод, что для части услуг 37 класса МКТУ оно является ложным или вводящим потребителя в заблуждение указанием на область оказания услуг. Однако заявитель ограничил перечень услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, до следующих позиций: «бурение глубоких газовых скважин; информация по вопросам ремонта; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание объектов газового хозяйства; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт газовых приборов и оборудования, газовой техники и аппаратуры».

Данное уточнение устраняет возможность введения потребителя в заблуждение относительно услуг, и, следовательно, устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Услуги 35, 37, 39 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуги 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-19], совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковые условия

их оказания, в связи с чем являются однородными. Указанное заявителем не оспаривается.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак [1] и товарные знаки [14, 15, 17] представляют собой стилизованные изображения латинской буквы «G» и языка пламени, состоящего из трех частей. Знак [1] признан общеизвестным в отношении товара 04 класса МКТУ. Знаки [14, 15, 17] зарегистрированы для ряда товаров и услуг, в том числе для услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Товарные знаки [2-13, 16] являются комбинированными и также содержат в своем составе стилизованные изображения латинской буквы «G» и языка пламени, состоящего из трех частей, и словесные элементы «GAZPROMNEFT», «ГАЗПРОМНЕФТЬ», «ГАЗПРОМ», «GAZPROM». Указанные знаки также зарегистрированы для ряда товаров и услуг, в том числе для услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №179266 [18]



представляет собой изобразительное обозначение «». На прямоугольнике расположена треугольная фигура в виде «галочки», над которой находится стилизованное пламя. Знак зарегистрирован в светло-сером, темно-сером, черном и белом цветовом сочетании в том числе, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №180070 [19]



представляет собой изобразительное обозначение «». На прямоугольнике расположена треугольная фигура в виде «галочки» над которой стилизованное пламя. Знак зарегистрирован в голубом, синем, терракотовом и белом цветовом сочетании в том числе, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков [1-19] показал следующее.

В основу серии противопоставленных товарных знаков [1-17] положено стилизованное изображение латинской буквы «G» и языка пламени, состоящего из трех частей. Центральным элементом заявленного обозначения, на котором акцентируется внимание потребителя, является стилизованное изображение вышки с языком пламени, заключенной в изогнутых линиях. Несмотря на присутствие в сравниваемых обозначениях сходного элемента в виде стилизованного изображения пламени, заявленное обозначение существенно отличается от указанного изобразительного элемента, что обусловлено тем, что они имеют разную внешнюю форму (в одном случае – три изогнутых элемента, расположенных по кругу, в другом – буква), в заявленном обозначении есть симметрия, а в противопоставленных товарных знаках [1-17] она отсутствует, смысловые значения изображений также являются различными (в одном случае – это стилизованное изображение вышки, в другом – буква). Указанные отличия приводят к разному зрительному восприятию обозначений, что свидетельствует об отсутствии их сходства между собой.

Следует отметить, заявитель представил письмо [20], в котором ОАО «ГАЗПРОМ» – правообладатель противопоставленных общеизвестного товарного знака №31 [1] и товарных знаков по свидетельствам №№ 402281, 402280, 402279, 402278, 441175, 441174, 441155, 441094, 441096, 441095, 441154, 441153, 359971, 220181, 149180 и 124663 ОАО «ГАЗПРОМ» выражает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 37, 39 классов МКТУ. Письмо содержит условие о безотзывности и бессрочности.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [18, 19] также не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют разную внешнюю форму (в одном случае – три изогнутые линии, расположенные по кругу, при этом нижняя линия отделена от верхних двух линий треугольной фигурой с вогнутой нижней стороной, вершина которой направлена вверх, в другом – прямоугольная

фигура с расположенной над ней треугольной фигуры в виде «галочки»), смысловые значения изображений также являются различными (в одном случае – это стилизованное изображение вышки с пламенем, в другом – стилизованное изображение чаши с пламенем). Использование в сравниваемых знаках различных цветов и тонов усиливает различие между ними. Указанные отличия приводят к разному зрительному восприятию обозначений, что свидетельствует об отсутствии их сходства между собой.

Необходимо отметить, что наличие в сопоставляемых обозначениях единственного сходного элемента - стилизованного изображения пламени не оказывает существенного влияния на их общее зрительное восприятие, поскольку изображение языка пламени символизирует газовую отрасль и имеет слабую различительную способность в силу его частого использования в составе товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц.

Таким образом, следует признать, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, а заявленное обозначение не воспринимается как обозначение, входящее в серию противопоставленных знаков [1-17], а также сходное до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [18, 19]. Наличие дополнительных словесных элементов в заявленном обозначении и противопоставленных комбинированных товарных знаках и отсутствие словесных элементов в противопоставленных товарных знаках [18, 19] еще больше усиливает отличие заявленного обозначения от указанных товарных знаков.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 30.12.2014, отменить решение Роспатента от 23.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012725251.