

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

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, рассмотрела возражение от 25.11.2014, поданное ООО «Серверк», Московская обл., г. Дзержинский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012743837, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012743837, поданной 17.12.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Gazoiler», выполненный оригинальным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита белого цвета на фоне черного прямоугольника. Точка над буквой «i» в слове «Gazoiler» выполнена в виде квадрата. Ниже, на фоне синей полосы, расположены словесные элементы «PROFESSIONAL SERIES», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Размер шрифта в слове «Gazoiler» значительно крупнее, чем в словах «PROFESSIONAL SERIES». Черный прямоугольник и синяя полоса размещены на фоне синего квадрата, расположенного углами вверх и вниз.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, черном, синем, темно-синем, светло-синем, бледно-голубом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.08.2014 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в связи с несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством заявленного обозначения до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «ГАЗПРОМ», «GAZPROM», «GAZPROMNEFT», «ГАЗПРОМНЕФТЬ», ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ под №№ 499300[1], 499299[2], 402281[3], 402280[4], 402279[5], 402278[6], 441175[7], 441174[8], 441155[9], 441094[10], 441096[11], 441095[12], 441154[13], 441153[14], 365986[15], 365985[16], 228275[17], 228276[18], 124663[19], и с общеизвестным товарным знаком «ГАЗПРОМ» по свидетельству №30[20], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ «газ».

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков основано на их фонетическом сходстве, которое обусловлено полным фонетическим совпадением их начальных частей (GAZ - ГАЗ/GAZ), что играет большую роль при определении сходства сравниваемых обозначений.

В возражении от 25.11.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее.

Заявленное обозначение имеет существенные отличия от противопоставленных товарных знаков, поскольку по отношению к противопоставленным товарным знакам характеризуется разным количеством слов и букв, разным алфавитом и разной графикой написания букв, различной цветовой гаммой, наличием дополнительных изобразительных элементов.

В возражении приведен сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель делает

вывод о том, что, с учетом разного количества букв и звуков, визуальных различий, обусловленных наличием различных изобразительных элементов, дополнительных словесных, в том числе неохраняемых элементов, использованием различной цветовой гаммы, особенностей используемых шрифтов и различного композиционного решения, у потребителя формируется различное общее зрительное впечатление при восприятии этих знаков.

Заявитель также отмечает, что форманта «ГАЗ» является слабым элементом, что обусловлено частым использованием в составе товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 01, 02, 03 и 04 классов МКТУ на имя разных производителей. Это привело к тому, что наличие данной форманты не способно оказывать определяющее влияние на решение вопроса о сходстве обозначений, включающих ее в свой состав.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не вызывают в сознании потребителя сходных ассоциаций. Кроме того, противопоставленный товарный знак по свидетельству №124663 [19] и общеизвестный товарный знак по свидетельству №30 [20] действуют только в отношении товаров 04 класса МКТУ и не препятствуют регистрации товарного знака для неоднородных товаров 01, 02, 03 и части товаров 04 классов МКТУ.

В возражении указано, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков – ОАО «Газпром», специализируются на выпуске неоднородной продукции. Основным направлением деятельности ОАО «Газпром» является геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии. Заявитель же производит и реализует автокосметику и автохимию, а также топливные присадки.

Кроме того, в возражении отмечено, что для товаров производственно-технического назначения, которые распространяются оптом в соответствии с заключенными договорами, опасность смешения не так высока, как для товаров широкого потребления (например, продуктов питания), реализуемых через розничную сеть. Товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного

знака, маркированные заявленным обозначением, мирно сосуществуют со времени своего появления на рынке и не конкурируют с товарами, производимыми правообладателем противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.08.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с включением в него словесных элементов «PROFESSIONAL SERIES» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.12.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) 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, 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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Gazoiler», выполненный оригинальным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита белого цвета на фоне черного прямоугольника. Точка над буквой «i» в слове «Gazoiler» выполнена в виде квадрата. Ниже на фоне синей полосы расположены словесные элементы «PROFESSIONAL SERIES», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Размер шрифта в слове «Gazoiler» значительно крупнее, чем в словах «PROFESSIONAL SERIES». Черный прямоугольник и синяя полоса размещены на фоне синего квадрата, расположенного углами вверх и вниз.

Словесный элемент «Gazoiler», занимающий доминирующее положение в композиции обозначения, является фантазийным словом, что подтверждается его отсутствием в толковых и специальных словарях русского языка.

Заявитель согласен с включением словесных элементов «PROFESSIONAL SERIES» в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1]–[20] показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1], [16], [17], [20] представляют собой словесные обозначения «ГАЗПРОМ», выполненные стандартным шрифтом заглавными [1], [16], [20] и строчными с первой заглавной [17] буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [2], [15], [18] представляют собой словесные обозначения «GAZPROM», выполненные стандартным шрифтом заглавными [18], [15] и строчными с первой заглавной [18] буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [19] представляет собой комбинированное обозначение  **GAZPROM**, включающее словесный элемент «Gazprom», в котором буква «G» выполнена оригинальным образом в виде стилизованной газовой горелки с языком пламени.

Противопоставленные товарные знаки [3], [4] представляют собой комбинированные обозначения, со словесным элементом «GAZPROMNEFT» и стилизованным изображением газовой горелки с языком пламени.

Противопоставленные товарные знаки [5], [6] представляют собой комбинированные обозначения со словесным элементом «ГАЗПРОМНЕФТЬ» и стилизованным изображением газовой горелки с языком пламени.

Остальные противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, в композицию которых входят словесные элементы «ГАЗПРОМ», «НЕФТЬ» [9], [10], [13], [14] и «GAZPROM», «NEFT» [7], [8], [11], [12], размещенные друг под другом, а также стилизованное изображение газовой горелки с языком пламени. Словесные элементы «НЕФТЬ» и «NEFT» являются неохраняемыми элементами знаков.

При сравнении словесного элемента GAZOILER, занимающего доминирующее положение в заявленном обозначении, и словесных элементов ГАЗПРОМ - ГАЗПРОНЕФТЬ - GAZPROM – GAZPROMNEFT, входящих в состав противопоставленных товарных знаков, также занимающих в них доминирующее положение, установлено, что, несмотря на тождество звучания начальных частей (GAZ-ГАЗ), ввиду разного количества звуков и букв в средней и конечной частях слов (-OILER - ПРОМ/PROM – ПРОМНЕФТЬ/PROMNEFT), разной фонетической

длины и отсутствия фонетического вхождения друг в друга, имеет место отсутствие между ними фонетического сходства в целом.

Сравниваемые слова также характеризуются визуальным различием за счет использования различных букв разного шрифта и алфавита.

Несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы являются изобретенными словами, противопоставленные слова ГАЗПРОМ, ГАЗПРОМНЕФТЬ образованы из общепринятых сокращений, в связи с чем ассоциируются с газовой промышленностью и газо-нефтеперерабатывающей промышленностью, также как и их транслитерация в латинице. Что касается слова GAZOILER, то оно не вызывает каких-либо определенных смысловых ассоциаций. При этом отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах усиливает значение фонетического и визуального признаков сходства.

Кроме того, сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление в целом в силу различной композиции, присутствия в них дополнительных словесных (в том числе неохраняемых) и изобразительных элементов, использования различного цветового решения.

Анализ товаров 01, 02, 03 и 04 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [19] и в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, показал их однородность в силу идентичности.

Товар 04 класса МКТУ «газ», в отношении которого зарегистрирован противопоставленный общеизвестный товарный знак [20], не является однородным с товарами 04 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку эти товары относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение и круг потребителей. Кроме того, газ является стратегическим товаром, реализуемым в соответствии с заключенными договорами, в силу чего вероятность смешения этого товара с другими товарами 04 класса МКТУ, включенными в перечень заявки №2012743837, маловероятна.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение даже в отношении однородных товаров не может вызывать в сознании

потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения и, соответственно, отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При вынесении решения коллегия также учла, что заявитель является производственной компанией, в частности, производителем товаров бытовой химии и препаратов для ухода за автомобилями (автокосметики и автохимии), которые, благодаря рекламе и участию в выставках, получили известность у потребителей.

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

**удовлетворить возражение от 25.11.2014, отменить решение Роспатента от 27.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012743837.**