

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 14.08.2017 возражение, поданное ОАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731580, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2015731580 подано 02.10.2015 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015731580 в отношении товаров 01 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 04 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «G-BOX» по международной регистрации №1026454, которому ранее была предоставлена правовая

охрана на территории Российской Федерации на имя компании 2G energy AG, Германия, в отношении товаров 04 класса МКТУ, признанных однородными товарам 04 класса МКТУ заявленного перечня.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2015731580 в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель акцентирует внимание на том, что в заявленном



обозначении элемент «  » является сильным элементом, положенным в основу серии товарных знаков и указывающим на компанию заявителя - ОАО «Газпром нефть». Данный элемент активно использовался заявителем для маркировки широкого спектра продукции, следовательно, потребитель будут воспринимать заявленное обозначение как продолжение ассортиментной линейки продукции ОАО «Газпром нефть», что исключает угрозу смешения с противопоставленным знаком.

Также в возражении содержатся доводы о том, что правообладатель противопоставленного знака не использует его для маркировки товаров 04 класса МКТУ, поскольку специализируется на производстве товаров 07 класса МКТУ (котельное оборудование).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что регистрация товарного знака по заявке №2015731580 не будет являться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и помимо товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых принято решение о

государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015731580 в отношении товаров 04 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы/материалы:

- письмо-согласие (оригинал) от правообладателя знака по международной регистрации №1026454 [1];

- копия искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1026454 в связи с его неиспользованием [2];

- Маркетинговая стратегия позиционирования новых брендов смазочных материалов и портфель брендов (2010 - 2013) (ОАО «Газпром нефть») [3];

- Развитие бренда G-Drive (ОАО «Газпром нефть») [4];

- сопутствующие товары G-Drive (ОАО «Газпром нефть») [5];

- прямая реклама по бренду G-Energy за период 2012-2014 гг. (ОАО «Газпром нефть») [6];

- фотоотчет с выставки «АгроТек 2012» [7];

- рекламные материалы компании 2G energy AG [8];

- распечатка интернет-сайтов ОАО «Газпром нефть» и дочерних компаний [9].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.10.2015) поступления заявки №2015731580 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).



Заявленное обозначение «  » по заявке №2015731580 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «G-Box», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графической проработке. Буква «G» выполнена оранжевым цветом, а словесный элемент «Box» выполнен серым цветом. Между элементами «G» и «Box» размещен параллелограмм, выполненный серым цветом. Все элементы обозначения имеют контурную обводку светло-серого цвета, придающую объем вышеперечисленным элементам.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по вышеуказанной заявке в отношении товаров 04 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения словесного знака «G-BOX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, по международной регистрации №1026454, правовая охрана которому была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2015731580 в отношении всех товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленный знак «G-BOX» по международной регистрации №1026454 не тождественны, имеют существенные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения его широкой известности российскому потребителю.



Что касается заявленного обозначения, то его начальный элемент «  » положен в основу серии знаков (в частности, №566276, 557348, 569025, 574233, 554437, 549264, 549263, 549262, 553440, 549261, 553678, 559447, 559446, 554381, 551080, 554947, 566211, 570766, 574232, 549260, 549259, 549258, 549257, 549256, 550894, 550896, 535470, 536408, 535513, 507031), активно используемых ОАО «Газпром нефть» в отношении товаров 04 класса МКТУ (в том числе, топлива, широкого ассортимента смазочных материалов) [3-7; 9].

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что является одной из крупнейших российских нефтяных компаний, специализирующаяся на разведке и разработке месторождений нефти и газа, нефтепереработке, производстве и сбыте нефтепродуктов, тогда как правообладатель противопоставленного знака специализируется на производстве котельного оборудования [8], в связи с чем введение в заблуждение потребителя представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя знака по международной регистрации №1026454, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015731580 в качестве товарного знака в отношении товаров 04 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2017, изменить решение Роспатента от 28.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015731580.