


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 30.08.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гагаринский бетонный завод» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722471, при этом установила следующее.

ГАГАРИНСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД



Регистрация комбинированного товарного знака  по заявке №2020722471 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.04.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Бетонный завод» (бетонный – от слова бетон - искусственный камневидный материал, представляющий собой затвердевшую бетонную смесь; завод - промышленное предприятие с механизированными процессами производства,

изготавливающее преимущественно средства производства, см. Интернет-словари, Большая советская энциклопедия) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

Поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Бетонный завод», то для части заявленных товаров 06, 19 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, относящихся к «бетонному заводу», этот элемент является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров и видовое наименование предприятия. Для всех остальных товаров и услуг, не относящихся к деятельности «бетонных заводов», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания), поскольку оно будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара и назначения услуг.

Кроме того, входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Гагаринский» способен восприниматься как указывающий на происхождение товаров и оказания услуг. При этом экспертиза отмечает, что в России существует множество населенных пунктов и муниципальных образований, название которых соответствует вышеуказанному элементу (например: город ГАГАРИН Смоленской обл., центр Гагаринского р-на.; НИКОЛЬСКОЕ-ГАГАРИНО, усадебный ансамбль в Московской обл., в Рузском р-не; ГАГАРИНСКИЙ, название района в Москве, расположенного в Юго-Западном административном округе. Району соответствует внутригородское муниципальное образование «Гагаринское»; с. Гагаринская Новоселка, Переславский р-н, Ярославская область). См. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru/>, <http://gufo.me/>, <http://slovari.ru>, <https://bigenc.ru/>.

Учитывая вышеизложенное, регистрация заявленного обозначения со словесным элементом «Гагаринский» на имя заявителя (123181, Москва, ул. Исаковского, 24, корп. 1, кв. 358) будет способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, оказания услуг и местонахождения производителя, в связи с чем заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- для устранения возможности введения потребителей в заблуждение относительно вида товаров и назначения услуг заявитель просит сократить заявленный перечень, сохранив следующие формулировки, относящиеся к деятельности «бетонного завода», а именно: Об - арматура строительная металлическая; баки металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; балюстрады металлические; беседки [конструкции] металлические; болванки из обычных металлов; бочки металлические; вывески металлические; гвозди; двери металлические; емкости для перемешивания строительного раствора металлические; емкости для упаковки металлические; заглушки металлические; изгороди металлические; изделия скобяные металлические; каркасы строительные металлические; карнизы металлические; керметы; кокили [литейное производство]; колонны строительные металлические; консоли строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; кронштейны строительные металлические; леса строительные металлические; лестницы металлические; листы стальные; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; молдинги для строительства металлические; настилы металлические; облицовки для стен строительные металлические; обшивки для стен строительные металлические; опоры металлические; панели для обшивки стен металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты для дорожных покрытий металлические; плиты строительные металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций

металлические; покрытия строительные металлические; решетки металлические; руды железные; руды металлические; руды хромовые; слябы стальные; сплав антифрикционный; сплавы обычных металлов; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная. 19 - аквариумы [конструкции]; алебастр; асбестоцемент; асфальт; балки неметаллические; балюстрады неметаллические; бараки; бассейны плавательные [конструкции] неметаллические; башни силосные неметаллические; беседки [конструкции] неметаллические; бетон; битумы; брусы неметаллические; будки телефонные неметаллические; буи несветящиеся неметаллические; бюсты из камня, бетона или мрамора; ванны для птиц [конструкции] неметаллические; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; вольеры для птиц [конструкции] неметаллические; ворота неметаллические; вышки для прыжков в воду неметаллические; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; двери бронированные неметаллические; двери неметаллические; двери распашные неметаллические; двери складные неметаллические; двери створчатые неметаллические; дефлекторы дымовых труб неметаллические; дома сборные [наборы готовые], неметаллические; доски мемориальные неметаллические; дымоходы неметаллические; жалюзи неметаллические; желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; знаки дорожные неметаллические несветящиеся немеханические; знаки сигнальные неметаллические несветящиеся немеханические; известняк; известь; изгороди неметаллические; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; кабинки пляжные неметаллические; кабины звукоизоляционные передвижные неметаллические; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; камеры покрасочные неметаллические; камни надгробные; каркасы для оранжерей неметаллические; каркасы для строительства неметаллические; каркасы для теплиц неметаллические; карнизы неметаллические; катки [конструкции] неметаллические; кессоны для строительных работ под водой; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением

металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; кнехты швартовые неметаллические; колонны для конструкций неметаллические; колонны из цементов; колпаки дымовых труб неметаллические; консоли для конструкций неметаллические; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; косоуры [части лестниц] неметаллические; кровли неметаллические; кровли неметаллические со встроенными фотоэлементами; кронштейны для конструкций неметаллические; крышки для смотровых колодцев неметаллические; ксилолит; курятники неметаллические; лестницы неметаллические; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мачты неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мозаики строительные; молдинги карнизов неметаллические для строительства; молдинги неметаллические для строительства; мрамор; мука шиферная; навесы [конструкции] неметаллические; надгробья неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; насесты; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обломы карнизов неметаллические; обломы неметаллические для строительства; обмазки [материалы строительные]; обрамления для могил неметаллические; обрамления для надгробий неметаллические; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; ограды неметаллические; ограждения аварийные дорожные неметаллические; ограждения решетчатые неметаллические; окна неметаллические; опалубки для бетона неметаллические; опоры для линий электропередач неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; ответвления для трубопроводов неметаллические; палатки торговые; памятники надгробные неметаллические; памятники неметаллические; панели

акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели сигнальные несветящиеся немеханические неметаллические; панели строительные неметаллические; перегородки неметаллические; перемычки дверные или оконные неметаллические; переплеты оконные створные неметаллические; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; платформы для запуска ракет неметаллические; платформы сборные неметаллические; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты надгробные неметаллические; плиты напольные неметаллические; плиты строительные неметаллические; подмости неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; полки каминные неметаллические; полотна дверные неметаллические; полы неметаллические; пороги дверные неметаллические; порфир [камень]; потолки неметаллические; причалы плавучие для швартования судов неметаллические; рамы оконные неметаллические; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; сваи шпунтовые неметаллические; свинарники неметаллические; склепы неметаллические; сланцы; ставни наружные, за исключением металлических и текстильных; ставни неметаллические; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло гранулированное для разметки дорог; стелы надгробные неметаллические; стойла неметаллические; столбы для объявлений неметаллические; столбы неметаллические; столбы телеграфные неметаллические; стропила для крыш; ступени лестниц неметаллические; таблички надгробные, неметаллические; теплицы переносные неметаллические; терракота [строительный материал]; трамплины для прыжков в воду неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные

неметаллические; трубы для вентиляционных установок и кондиционеров
неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы дымовые
неметаллические; трубы жесткие строительные неметаллические; трубы из
песчаника; турникеты, неметаллические; туф; уголки неметаллические; удлинители
для дымовых труб неметаллические; установки для парковки велосипедов
неметаллические; фигурки из камня, бетона или мрамора; филенки дверные
неметаллические; формы литейные неметаллические; цемент для доменных печей;
цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; черепица кровельная
желобчатая неметаллическая; черепица кровельная неметаллическая; шифер;
шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпалы железнодорожные
неметаллические; щебень; элементы строительные из бетона; ящики почтовые из
камня. 35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой
информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы;
демонстрация товаров; консультации по вопросам организации и управления
бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению
бизнесом; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление
витрин; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или
промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление
деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты;
предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по
вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж
покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в
коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с
коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых интернет-площадок
покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех
медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение
продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение образцов;
распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама;
управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление
процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц

[закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая; оптовая и розничная продажа товаров; услуги магазинов по продаже товаров. 37 - кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат строительной техники; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы штукатурные; строительство; трубопроводов; строительство молотов; строительство промышленных предприятий. 39 - аренда складов; доставка товаров; перевозка грузовым автотранспортом; переноска грузов; прокат контейнеров для хранения; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах. 42 - анализ химический; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области сварки; исследования в области строительства зданий; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технологические; контроль качества; проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; экспертиза инженерно-техническая;

- Общество с ограниченной ответственностью «Гагаринский Бетонный Завод» (ранее Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «ДОМ» ОГРН: 1117746481874, ИНН: 7731409017) (прил. 1 – Исторические сведения) является собственником земельного участка, находящегося по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, проезд Промышленный, д.1. (прил. 2 – Свидетельство о государственной регистрации права от 09.02.2016 г.), где осуществляет деятельность, связанную с производством строительных материалов <http://beton67.ru/>;

- в сети Интернет имеется большое количество веб-сайтов, на которых размещена информация о местонахождении Гагаринского бетонного завода и деятельности заявителя: <https://beton.ru/catalog/1964/416208/>;

https://yandex.ru/maps/org/gagarinskiy_betonny_zavod/1389074209/?ll=34.957757%2C55.556097&z=18.6; <https://metaprom.ru/companies/id14724-gagarinskiy-betonnyy-zavod>; <http://www.stroybest.ru/catalog/view/5700>; <https://bizorg.su/gagarin-2-rg/c139540-gagarinskiy-betonnyy-zavod-ooo>; <https://cfo.spr.ru/gagarin/gagarinskiy-betonnyy-zavod.html>;

- в настоящее время база данных сети Интернет является общедоступным, наиболее современным и полным источником сведений. Любой потребитель может ознакомиться со сведениями в отношении любых товаров, услуг и лиц, которые их производят/оказывают. Таким образом, наличие в сети Интернет информации о Гагаринском бетонном заводе, месте его нахождения и видах производства, еще раз опровергает возможность введения потребителя в заблуждение;

- приведенные интернет-ссылки свидетельствуют о том, что заявленное обозначение используется заявителем для индивидуализации своей деятельности, которая реализуется на определенной территории, а именно Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, проезд Промышленный, д.1, что наглядно демонстрирует наличие устойчивой связи между заявителем, географической территорией и производством строительных материалов;

- в качестве подтверждения производства строительных материалов ООО "ГАГАРИНСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД" на территории г. Гагарин на сайте заявителя приведен перечень деклараций о соответствии (прил. 10), сертификаты на различный перечень товаров (прил. 11, прил. 12, прил. 13, прил. 14, прил. 15), паспорта качества <http://beton67.ru/sertifikaty>;

- с учетом изложенных обстоятельств наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «Гагаринский» не будет вводить потребителей в заблуждение относительно места производства товаров, оказания услуг и местонахождения производителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для вышеуказанных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие документы:

1. Исторические сведения ООО ГБЗ (ИНН 7731409017, ОГРН 1117746481874).
2. Свидетельство о государственной регистрации права.
3. Контакты Гагаринский бетонный завод, тел (495)5180246, адрес: г. Гагарин.
4. Гагаринский бетонный завод.
5. Гагаринский бетонный завод, бетон, бетонные изделия, Россия, Смоленская область, Гагарин, Промышленный проезд — Яндекс.Карты;
6. Гагаринский бетонный завод - Производство и доставка бетона, раствора и изделий из бетонной смеси. – Гагарин.
7. ООО Гагаринский бетонный завод - контакты, адрес, вакансии, новости, отзывы в категории 'Бетон, ЖБИ, кирпич, цемент - Строительные материалы на портале СтройБест.Ру.
8. Гагаринский бетонный завод, ООО, Гагарин - телефон, адрес, каталог, цены, отзывы о компании Гагаринский бетонный завод, ООО – BizOrg.su, ID 139540.
9. Гагаринский бетонный завод - адрес, телефон, официальный сайт, часы работы Гагарин г., Промышленный пр., 1.
10. Декларация о соответствии.
11. Сертификаты Гагаринского бетонного завода.
12. Информационное письмо на бланке НПО ДОМ.

На заседании коллегии заявителем был уточнен перечень товаров 06 класса МКТУ следующим образом – «арматура строительная металлическая; каркасы строительные металлические; материалы армирующие для бетона металлические», а также выражено согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «Гагаринский бетонный завод».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (30.04.2020) 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 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.

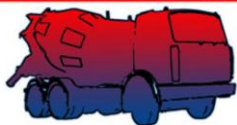
В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1486 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 или его изготовителя.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак

ГАГАРИНСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД



, состоящий из стилизованного изображения строительной машины, выполненной различными цветами (черный, красный, синий, лиловый, фиолетовый, розовый), над которым расположен словесный элемент «**ГАГАРИНСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД**», выполненный буквами белого цвета на красном фоне.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в возражении.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав заявленного комбинированного обозначения словесный элемент «**ГАГАРИНСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД**» представляет собой обозначение, характеризующее заявленные товары и услуги, указывая на их вид, место и способ их производства и сбыта, поскольку «Гагаринский» является производным от города Гагарин Смоленской области, где у заявителя находится производственная площадка, на которой осуществляется деятельность завода, а «Бетонный завод» - это видовое наименование предприятия, осуществляющего определенную деятельность, относящуюся к производству бетона и связанных с ним строительных материалов, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявитель выразил согласие с указанием в качестве неохраняемого элемента словосочетания «Гагаринский бетонный завод», а также с учетом того, что

указанный элемент не занимает доминирующего положения в обозначении, словесный элемент «Гагаринский бетонный завод» может быть включен в состав регистрируемого товарного знака как неохраняемый элемент.

Что касается способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно местонахождения заявителя, то в материалах возражения имеются документы, подтверждающие, что Общество с ограниченной ответственностью «Гагаринский бетонный завод» является собственником земельного участка, находящегося по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, проезд Промышленный, д.1 (см. Свидетельство о государственной регистрации права от 09.02.2016 г.), где осуществляет деятельность, связанную с производством строительных материалов, о чем также свидетельствуют многочисленные сайты сети Интернет (см., например, <https://beton.ru/catalog/1964/416208/>; https://yandex.ru/maps/org/gagarinskiy_betonny_zavod/1389074209/?ll=34.957757%2C55.556097&z=18.6; <https://metaprom.ru/companies/id14724-gagarinskiy-betonnyy-zavod>; <http://www.stroybest.ru/catalog/view/5700>; <https://bizorg.su/gagarin-2-rg/c139540-gagarinskiy-betonnyy-zavod-ooo>; <https://cfo.spr.ru/gagarin/gagarinskiy-betonnyy-zavod.html>) и сведения с сайта заявителя, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя.

В отношении довода экспертизы о введении потребителя в заблуждение потребителя относительно товаров и услуг следует отметить, что заявитель ограничил соответствующим образом заявленный перечень, что позволило коллегии снять основания для отказа в регистрации в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров и услуг с указанием в качестве неохраняемого элемента «Гагаринский бетонный завод».

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2021, отменить решение Роспатента от 29.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020722471.