

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш», г.Саратов (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №228275, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «Газпром» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 19.11.2002 за №228275 по заявке №2002705259 с приоритетом от 01.03.2002 на имя Публичного акционерного общества «Газпром», Москва (далее - правообладатель) для товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №228275 предоставлена в нарушение требований пункта 1 и пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный №3520-1 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подающее возражение, существует более 25 лет и является историческим, крупным и известным на территории РФ производителем товаров 06, 07, 09, 11 класса МКТУ и лицом, оказывающим услуги 42 класса МКТУ, общедоступная информация: <http://www.gazprommash.ru/>, <http://www.gazprommash.ru/factory/history/>;

- наличие судебного спора (дело №А57-9491/2019, Арбитражный суд Саратовской области, Публичное акционерное общество «Газпром» является истцом, Общество с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш» является ответчиком по вышеуказанному делу, приложение) - спора о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака может являться доказательством заинтересованности лица, подающего возражение в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и прекращение его правовой охраны, заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя;

- с целью получения собственных исключительных прав на длительный период законно используемое им комбинированное обозначение, Обществом с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш» была подана заявка №2019747169 на государственную регистрацию товарного знака;

- словесный товарный знак «Газпром» не является фантазийным, созданным правообладателем, не требует при его восприятии какого-либо дополнительного домысливания и представляет собой общеизвестное сокращение от «ГАЗоваяПРОМышленность». «Газовая промышленность» - отрасль топливной промышленности, охватывающая разведку и эксплуатацию месторождений природного газа, дальнейшее газоснабжение по газопроводам, производство искусственного газа из угля и сланцев, переработку газа, использование его в различных отраслях промышленности и коммунально-бытовом хозяйстве (Большая советская энциклопедия);

- товарный знак одновременно является а) общепринятым сокращенным наименованием самой отрасли промышленности, б) прямо представляет собой видовое наименование предприятия, в) сам по себе символизирует отрасль хозяйства и/или область деятельности, причем для части товаров/услуг МКТУ, указанных перечне

товарного знака, данный элемент является прямо описательным к товарам/услугам, для другой части - ложным, вводящим потребителя в заблуждение в отношении товара/производителя и товара/лица, оказывающего услуги, что подтверждается материалами заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (представленными правообладателем доказательствами), с которыми лицо, подающее возражение, было ознакомлено в установленном законном порядке;

- при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку также были нарушены положения пункта 2 статьи 6 Закона - регистрация оспариваемого товарного знака противоречила общественным интересам, так как вышеуказанным прямым нарушением положений действующего на тот период времени Закона затрагивались права неограниченного круга лиц.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №228275 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. копия заявки № 2002705259;
2. копия поиска № 0886Т-96;
3. копия искового заявления правообладателя от 19.04.19;
4. копия решения Арбитражного суда Саратовской области по делу № А57-9491/2019.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.02.2020, лицом, подавшим возражение, были также предоставлены следующие документы:

5. письмо (009) от 18.02.2020 по заявке №2002705259;
6. сведения об истории завода «Газпроммаш»;
7. письмо от ПАО «Газпром» по заявке №2019747169;
8. договоры поставки;

9. постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции по делу №А57-9491/2019 от 17.02.2020.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №228275 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- лицо, подавшее возражение, основывает свою заинтересованность на том, что он является производителем товаров 06, 07, 09, 11 классов МКТУ и лицом, оказывающим услуги в 42 классе МКТУ, при этом в материалах дела отсутствуют какие-либо документальные доказательства, подтверждающие вышеизложенное утверждение;

- ПАО «Газпром» является правообладателем следующих товарных знаков: общеизвестный товарный знак по свидетельству №04, товарные знаки по свидетельствам №№646651, 585484, 441095, 441174, 441096, 441175, 499299, 124663, 402280, 402281. По мнению ПАО «Газпром», подача возражения исключительно селективно против товарного знака «Газпром» свидетельствует об отсутствии реальной заинтересованности в признании товарного знака недействительным;

- в материалах возражения отсутствуют какие-либо материалы, подтверждающие, что указанный товарный знак являлся общепринятым сокращенным наименованием отрасли хозяйства «газовая промышленность»;

- в приведенной в возражении словарной статье «Большой советской энциклопедии» (сведения о дате издания указанного источника в материалах возражения не приведены, что в том числе не позволяет установить ее относимость к материалам, опубликованным на дату подачи заявки указанного товарного знака) раскрыт лишь термин «газовая промышленность», действительно являющийся общепринятым и общеизвестным названием для этой отрасли хозяйства. Однако известность обозначения «Газпром» в качестве сокращенного наименования этой отрасли не подтверждена документально и является неподтвержденным мнением лица, подавшего возражение;

- в случае, если обозначение «Газпром» было общепринятым сокращением для отрасли, можно сделать вывод о том, что оно должно было широко использоваться участниками данной области хозяйства до даты приоритета товарного знака. Однако

правообладателю не известны факты, подтверждающие такое широкое использование обозначения другими лицами, кроме самого правообладателя;

- обозначение «Газпром» использовалось на дату подачи заявки в СМИ только в связи с деятельностью компании «Газпром» и его подразделений. Подробно соответствующие доводы в отношении использования обозначения «Газпром» как имени собственного по отношению к конкретному предприятию были приведены в ответе на запрос экспертизы заявленного обозначения от 07.09.2002 г. и, очевидно, приняты Роспатентом;

- правообладатель утверждает, что словесный товарный знак «Газпром» является изобретенным, фантазийным словом, которое отсутствует в словарях и энциклопедиях и не имеет никакого смыслового значения. И в любом случае словесный товарный знак «Газпром» не может являться сокращенным наименованием отрасли «газовая промышленность»;

- словесный элемент Газпром является произвольной частью фирменного наименования ОАО «Газпром», исключительное право на которое принадлежит ему с 1989 года, в котором Министерство газовой промышленности СССР было преобразовано в Государственный газовый концерн «Газпром», в 1992 году он преобразован в Российское акционерное общество «Газпром», впоследствии переименованное в Открытое акционерное общество «Газпром» и затем в Публичное акционерное общество «Газпром». Следовательно, словесный товарный знак «Газпром» является обозначением, созданным правообладателем, фантазийным;

- еще в заявлении ПАО «Газпром» от 26.04.2004 о признании обозначения «Газпром» общеизвестным товарным знаком правообладатель заявлял о том, что обозначение «ГАЗПРОМ» ни при каких обстоятельствах не использовалось и не используется в качестве сокращения от слов «газовая промышленность». В подтверждение к названному заявлению приложено лингвистическое заключение Института русского языка им. В.В. Виноградова относительно анализа использования слова «Газпром» в качестве имени нарицательного, т.е. в качестве сокращения от слов «газовая промышленность». Проведенный в то время анализ корпусов текстов

«Современная русская публицистика» (статьи из 20 изданий российской прессы 1996-2001 год) до даты приоритета заявки и русскоязычной части сети Интернет поисковых систем Google и Yandex показал, что слово «Газпром» в современном русском языке является и употребляется исключительно (в 99% случае) как имя собственное (название конкретной организации), которое в отличие от аббревиатур аналогичной структуры типа «химпром, автопром, молпром», не употребляется как имя нарицательное. В результате проведенного анализа было выявлено, что Газпром рассматривается в общественном сознании, как политический, экономический субъект, оказывающий существенное влияние на экономическую и политическую жизнь страны, а не как сокращение от слов «газовая промышленность». В настоящее время восприятие в общественном сознании обозначения Газпром именно с ПАО «Газпром», а именно субъектом, оказывающим существенное влияние на экономическую и политическую жизнь страны, только усилилось, что также подтверждается результатами проведенных в 2017 социологических опросов;

- ПАО «Газпром» - российская транснациональная энергетическая компания. Основные направления деятельности — 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. Доля «Газпрома» в мировых запасах газа составляет 17 %, в российских — 72 %. На «Газпром» приходится 12 % мировой и 68 % российской добычи газа. Занимает семнадцатое место в списке крупнейших энергетических компаний по версии S&P Global Platte (2018). Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная система, протяжённость которой составляет 172,6 тыс. км. «Газпром» — крупнейший в России производитель и экспортёр сжиженного природного газа (СПГ). На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Компания входит в четвёрку крупнейших российских производителей нефти. Суммарная установленная мощность электрогенерирующих активов «Газпрома» на территории России составляет около 16 % от общей установленной мощности российской энергосистемы. «Газпром» занимает первое место в мире по производству тепловой энергии;

- «Газпром» - это фактически российский бренд № 1, и очевидно, что словесный элемент «Газпром» вызывал и вызывает в сознании российских потребителей однозначную ассоциацию с правообладателем;

- компания ПАО «Газпром» имеет очень высокий уровень известности, 99,2%, среди физических лиц (потребителей) и уровень известности 100% среди руководителей и специалистов российских предприятий. Также ПАО «Газпром» обладает очень высоким уровнем ретроспективной известности (от 1 года и более - 91,9%; от 6 лет и более - 80,6%) среди российских физических лиц (потребителей); и еще более высоким уровнем ретроспективной известности среди руководителей и специалистов российских предприятий (от одного года и более - 93%; от 6 лет и более - 85%);

- обозначение «Газпром» не может быть описательным, так как слово «GAZPROM» не указывает на вид, качество, количество, свойства, ценность товаров, и тем более вид, качество, количество, свойства, ценность услуг, место и времени их производства или сбыта;

- обозначение «Газпром» никак не могло на дату подачи заявки на товарный знак, и на сегодняшний момент не может восприниматься потребителями как обозначение непристойного характера, «скандальное» обозначение. Следовательно, словесный товарный знак «Газпром» не является противоречащим общественным интересам;

- ООО Завод «Газпроммаш» было зарегистрировано в 1996 году, то есть через год после того, как обозначение «ГАЗПРОМ» было признано общеизвестным на территории Российской Федерации. Возражение, поданное оппонентом против предоставления правовой охраны товарного знака № 228275, датировано 4 декабря 2019 года, то есть спустя семнадцать лет после публикации данной регистрации на товарный знак в официальном бюллетене, что противоречит общим нормам российского законодательства, установившего 3-х летний период исковой давности, и явно свидетельствует о злоупотреблении оппонентом своими правами, что должно пресекаться в соответствии со статьей 10 Кодекса.

В подтверждение изложенного выше правообладатель представил следующие документы (копии):

10. копия заявления о признании обозначения «ГАЗПРОМ» общеизвестным;
11. сведения с сайта <https://ru.wikipedia.org/> о ПАО «Газпром»;
12. сведения с сайта <https://www.gazprom.ru/> о деятельности ПАО «Газпром»;
13. Аналитический отчет по итогам социологического опроса физических лиц (потребителей) «Характер восприятия физическими лицами РФ слова «Газпром» в фирменном наименовании юридического лица»;
14. Сведения из Реестра товарных знаков об общеизвестном товарном знаке «ГАЗПРОМ» по свидетельству №30;
15. Сведения из ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения;
16. Список аффилированных лиц ПАО «Газпром»;
17. Решение СИП от 20.05.2015 по делу №СИП-92/2015;
18. Клиппинг публикаций СМИ. Освещение деятельности ПАО «Газпром» в СМИ в период 01.01.1989-31.01.2020;
19. Постановление Верховного Совета РФ № 4814-1 от 15 апреля 1993 г.;
20. Копии публикаций российских регистрации ПАО «Газпром» на товарные знаки, содержащие словесный элемент «Газпром»;
21. Постановления Совета Министров СССР от 18.11.1989 № 1011 «Об утверждении Устава Государственного газового концерна «Газпром»;
22. Указ Президента РФ от 05.11.1992 «1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром»;
23. Решение годового Собрания акционеров Российского акционерного общества «Газпром» (протокол от 26.06.1998 №1), лист записи ЕГРЮЛ в отношении ПАО «Газпром»;
24. Выписка из Протокола Общего Собрания акционеров ОАО «Газпром» от 26 июня 2015 г. об утверждении Устава ПАО «Газпром».



25. Выписка из Устава ПАО «Газпром».

26. Копии публикаций российских общеизвестных товарных знаков, приведенных в настоящем отзыве; копии публикаций российских регистрации данных товарных знаков, не являющихся общеизвестными.

27. Копии публикаций российских регистрации на товарные знаки, содержащих элементы «Газ» и «Пром», без исключения из самостоятельной правовой охраны данных элементов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №228275, коллегия считает доводы возражения, поступившего 04.12.2019, неубедительными.

С учетом даты (01.03.2002) приоритета товарного знака по свидетельству №228275 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.(1) Правил не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений: являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.3.(2) 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;

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №228275 представляет собой словесное обозначение «Газпром», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, белом, серебристом, медном цветовом сочетании, в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №228275 подано от имени ООО Завод «Газпроммаш». Несмотря на то, что фирменное наименование лица, подавшего заявление, сходно с товарным

знаком «Газпром» по свидетельству №228275, в материалах указанного в качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения были представлены документы, содержащие информацию о подаче лицом, подавшим возражение, заявки на государственную регистрацию товарного знака и о наличии судебного спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака. Само по себе наличие спора не свидетельствует об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности, однородной деятельности по производству товаров 01-34 классов МКТУ или оказанию услуг 35-45 классов МКТУ. В материалах, предоставленных лицом, подавшим возражение, содержатся договоры поставки [8] товара. В предоставленных договорах поставки [8] только в одном договоре (№04-ОМ-17 от 07.06.2017) содержатся сведения о поставке товара – «комплектующие для одоризатора газа». Вместе с тем, предоставление одного договора не позволяет коллегии установить, осуществлялась ли лицом, подавшим возражение, самостоятельная деятельность по производству товара, однородного товарам 07 класса МКТУ, либо деятельность по продвижению товаров третьих лиц. В связи с этим, у коллегии нет достаточных данных, чтобы усмотреть заинтересованность в подаче указанного возражения.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Поскольку материалы [8] отсутствовали в возражении, поступившем 04.12.2019, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «Газпром» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и представляет собой общеизвестную форму сокращения от словосочетания «Газовая промышленность», в связи с чем не обладает различительной способностью и не способствует запоминанию потребителем и идентификации обозначаемых товаров и услуг. Однако материалы возражения не содержат доказательств того, что оспариваемый товарный знак «Газпром» на дату приоритета являлся общепринятой формой сокращения от словосочетания «Газовая промышленность» в том виде, как он зарегистрирован.

Помимо этого в возражении не содержится доказательств того, что оспариваемый товарный знак характеризует товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №228275.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что доводы, изложенные в возражении, о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, следует признать необоснованными.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «Газпром» не соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак «Газпром» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к зарегистрированным товарам и услугам носит нейтральный характер.

Кроме того, для вывода о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 01-34 и услугами 35-45 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский

оборот под обозначением «Газпром». Однако материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих об указанном.

Также коллегией принято во внимание то обстоятельство, что правообладателю принадлежит товарный знак «ГАЗПРОМ» по свидетельству №04, который признан общеизвестным с 31.12.1995. Признание общеизвестным товарного знака по свидетельству №30 позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак «Газпром» среди потребителей в отношении товаров и услуг правообладателя воспринимается как указание на правообладателя оспариваемого товарного знака. Кроме того, правообладателем предоставлены документы, иллюстрирующие, что оспариваемый товарный знак «Газпром» ассоциируется с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак «Газпром» противоречит общественным интересам является недоказанным и не подтвержден документально.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что доводы, изложенные в возражении, о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, следует признать необоснованными.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №228275.**