

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Медведь", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022721151, при этом установила следующее.



Обозначение “  ” по заявке №2022721151 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 05.04.2022 в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022721151 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Газгольдер» (от англ. gas-holder) - резервуар для хранения газообразных веществ, таких, например, как природный газ, биогаз, сжиженный нефтяной газ, воздух (см., например, <https://dic.academic.ru/>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, назначение и свойства товаров.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием слова «Газгольдер» в качестве неохраняемого элемента обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «ГАЗГОЛЬДЕР» по свидетельству №590718 с приоритетом от 13.11.2014, зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "Нефтетанк", 125040, Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Беговой, ул. Нижняя, д. 14, стр. 1, эт. 1, комн. 125, в отношении товаров 06 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 06 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель согласен с указанием словесного элемента «Газгольдер» в качестве неохраняемого.

Предоставление правовой охраны противопоставленного товарного знака «ГАЗГОЛЬДЕР» по свидетельству №590718 с приоритетом от 13.11.2014) было оспорено заявителем в части товаров 06 класса МКТУ путем подачи соответствующего возражения в Палату по патентным спорам 25.06.2021 г. и по итогам его рассмотрения было принято решение от 25.01.2022 об удовлетворении возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 590718 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; бочки металлические; бочки металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные».

Так, коллегия ППС в своем решении установила, что «по результатам анализа перечня конкретных товаров 06 класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, коллегией были выявлены товары, которые соответствующим образом характеризуются этим обозначением, а именно: «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; бочки металлические; бочки металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные». Так, в частности, «газгольдеры относятся к соответствующим родовым понятиям металлических конструкций и стальных конструкций вообще, металлических передвижных конструкций (переносные газгольдеры), представляют собой ёмкости (резервуары) для хранения газов, например, в виде баллонов, которые по своему существу являются, собственно, металлическими бочками (бочонками), имеющими специальную цилиндрическую форму, а металлическая арматура для трубопроводов для сжатого воздуха может быть предназначена непосредственно для обеспечения функционирования системы газопроводов, по которой посредством газгольдеров распределяется этот сжатый воздух (газ).»

Также, заявитель обращает внимание, что у него уже есть зарегистрированный



товарный знак «  » по свидетельству №911695 с датой приоритета 23.09.2021 г., включающий словесный элемент «ГАЗГОЛЬДЕР» в качестве неохраняемого элемента, зарегистрированный в отношении тех же товаров 06 класса МКТУ, что и заявленное обозначение: баки металлические; баллоны (резервуары металлические) для сжатых газов или жидкого воздуха; емкости для хранения кислот металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022721151 в отношении товаров 06 класса МКТУ с указанием слова «Газгольдер» в качестве неохраняемого.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в регистрации товарного знака;
2. Решение Роспатента от 25.01.2022 по ТЗ «ГАЗГОЛЬДЕР» (св-во №590718);
3. Распечатка с сайта ФИПС по ТЗ «МЕДВЕДЬ ГАЗГОЛЬДЕР» (св-во №911695);
4. Распечатка с сайта ФИПС по ТЗ «МЕДВЕДЬ» (св-во №798693).

На заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2023, заявителем было подано ходатайство об ограничении испрашиваемого перечня, в котором выражена просьба исключить из заявленного перечня товаров *«емкости для хранения кислот металлические и резервуары металлические»*, а зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего уточненного перечня: *«баки металлические для сжатых газов или жидкого воздуха; баллоны [резервуары] для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2022) даты подачи заявки №2022721151 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  » по заявке №2022721151, состоящее из словесных элементов «Газгольдер Медведь», выполненных буквами русского алфавита, а также из изображения силуэта дома и медведя. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] « **ГАЗГОЛЬДЕР** » по свидетельству №590718 с приоритетом от 13.11.2014 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Учитывая, что заявитель согласен с применением в оспариваемом решении положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве основания для исключения слова «Газгольдер» из объема правовой охраны товарного знака, коллегия полагает, что спор относительно данного правового основания отсутствует.

Вместе с тем, коллегией обращено внимание на наличие одновременного применения пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в то время как сходство обозначений не должно основываться на сходстве исключительно неохранных элементов. Для обоснованности применения одновременно двух оснований, коллегии надлежит установить является ли описательным словесный элемент

«Газгольдер» в заявленном обозначении для всех испрашиваемых товаров или только для части, так как в случае его описательных характеристик только для части испрашиваемых товаров, пункт 6 статьи 1483 Кодекса действительно подлежит применению.

Коллегия проанализировала сокращенный перечень испрашиваемых товаров 06 класса МКТУ *«баки металлические для сжатых газов или жидкого воздуха; баллоны [резервуары] для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические»*, каждая позиция которого уточнена относительно назначения товаров (емкостей) для хранения сжатого газа или воздуха, что исключает маркировку заявленным обозначением емкостей, не предназначенных для газа или воздуха. Данное ограничение привело к исключению из испрашиваемого перечня позиций (резервуары металлические; емкости для хранения кислот), которые могли бы быть использованы не для газов или воздуха.

Принимая во внимание также смысловое значение словесного элемента «Газгольдер» - резервуар для хранения газообразных веществ, таких, например, как природный газ, биогаз, сжиженный нефтяной газ, воздух (см., например, <https://dic.academic.ru/>), данное слово является описательным для всех позиций испрашиваемого перечня.

Вместе с тем противопоставленный товарный знак « **ГАЗГОЛЬДЕР** » по свидетельству №590718 был противопоставлен по той причине, что охранялся, в том числе, в отношении товаров, представляющих собой резервуары для хранения газов.

Как было изложено в доводах возражения, заявителем по заявке №2022721151 ООО «Торговый дом Медведь» было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №590718. В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента сделан вывод о том, что оспариваемый товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «Газгольдер», который является описательным, указывающим на вид, свойства и назначение товаров *«арматура для трубопроводов для сжатого воздуха*

*металлическая; бочки металлические; бочонки металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные»,* поэтому в отношении данных позиций правовая охрана товарного знака была признана недействительной. Решение Роспатента от 26.01.2022 вступило в законную силу и не было оспорено в суде. В решении Роспатента также было указано, что в отношении иных позиций, оставшихся в перечне товарного знака по свидетельству №590718, сделан вывод о семантически нейтральном характере слова «Газгольдер».

Следовательно, в перечне противопоставляемого товарного знака отсутствуют позиции, для которых словесный элемент «Газгольдер» был бы описательным, а, соответственно, отсутствуют однородные заявленным позициям товары, что указывает на неправомерность применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в качестве основания для отказа в регистрации обозначения по заявке №2022721151.

Кроме того, коллегия обращает внимание на обладание заявителем исключительным правом на товарный знак по свидетельству №911695, который охраняется в отношении идентичных испрашиваемым товарам.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, связанных с устранением заявителем мотивов для отказа, обусловленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, правовая охрана обозначению по заявке №2022721151 может быть предоставлена с указанием словесного элемента «ГАЗГОЛЬДЕР» в качестве неохраняемого, как не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2023, отменить решение Роспатента от 26.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022721151.**