

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 24.07.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Медведь», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019725483 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019725483 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «Газгольдер» и «Медведь», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.04.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что словесный элемент «Газгольдер» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью.

В данном заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с обозначением, заявленным ранее другим лицом по заявке № 2019710678, и с товарными знаками по свидетельствам №№ 441061, 327689 и 623029, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты (со словесными элементами «МЕДВЕДЬ»), а также еще и в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ – с товарным знаком «ГАЗГОЛЬДЕР» по свидетельству № 590718, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.04.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что приведенный в заявке перечень товаров и услуг сокращается заявителем только лишь до соответствующих товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ГАЗГОЛЬДЕР» по свидетельству № 590718, так как в составе заявленного обозначения словесный элемент «Газгольдер» является неохраняемым, характеризующим соответствующие товары 06 класса МКТУ, поскольку означает определенное устройство (сооружение) – резервуар для приема, хранения и выдачи газов, а противопоставленный товарный знак, представляющий собой тождественное слово, является, следовательно, также неохраноспособным в отношении однородных товаров, то есть правовая охрана была предоставлена ему для них неправомерно.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения

в качестве товарного знака только в отношении товаров 06 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.05.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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 соответствии с пунктом 34 Правил 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. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и 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 том числе в соответствии с международным договором 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 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 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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 представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входят, в частности, словесные элементы

«Газгольдер» и «Медведь», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.05.2019 испрашивается, согласно возражению, только в отношении приведенных в заявке товаров 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические».

Отсюда следует, что противопоставленные обозначение по заявке № 2019710678 и товарные знаки по свидетельствам №№ 441061, 327689 и 623029 со словесными элементами «МЕДВЕДЬ», охраняемые для услуг 35 класса МКТУ, никак не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного заявителем перечня товаров, а именно соответствующих товаров 06 класса МКТУ.

В свою очередь, входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Газгольдер» действительно является неохраняемым, характеризующим вышеуказанные товары 06 класса МКТУ, так как газгольдер – это стационарное или переносное устройство для приема, хранения и выдачи газа (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Большой Энциклопедический словарь» – <https://dic.academic.ru/>).

Однако, вместе с тем, определенное пространственное положение данного словесного элемента в составе заявленного обозначения и его характерное графическое исполнение, обуславливают то, что он особо акцентирует на себе внимание и, следовательно, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия заявленного обозначения в целом, поскольку помещен в верхней части этого знака, с которой прежде всего начинается его восприятие, и, к тому же, выполнен в абсолютно одинаковой графической манере, идентичным оригинальным шрифтом буквами одинакового размера, что и другой словесный элемент «Медведь», являющийся, напротив, охраноспособным.

Следовательно, словесный элемент «Газгольдер» в соответствующем его пространственном положении и графическом исполнении в составе заявленного обозначения обязательно учитывается при сравнительном анализе данного обозначения с противопоставленным товарным знаком «ГАЗГОЛЬДЕР» по свидетельству № 590718, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет от 13.11.2014 в отношении товаров 06 класса МКТУ.

В этой связи следует отметить, что государственная регистрация этого товарного знака, как на дату принятия возражения к рассмотрению, так и на дату его рассмотрения, являлась, собственно, действующей, и предоставление ему правовой охраны вовсе не было кем-либо оспорено в установленном порядке на основании его неохраноспособности для соответствующих товаров 06 класса МКТУ.

С учетом данного фактического обстоятельства сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ГАЗГОЛЬДЕР» по свидетельству № 590718 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, что обуславливается совпадением всех звуков у соответствующих подлежащих сравнению слов («Газгольдер» – «ГАЗГОЛЬДЕР»), причем данные слова выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита, то есть имеют одинаковый состав соответствующих букв русского алфавита, а также семантически тождественны друг с другом в силу наличия у данной лексической единицы русского языка определенного смыслового значения, упомянутого выше.

При этом некоторые действительно имеющиеся отличия у сравниваемых знаков (по их шрифтовому исполнению, по наличию в заявленном обозначении изобразительных элементов и иного слова, отсутствующих в противопоставленном товарном знаке) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых было установлено их сходство за счет совпадения у них соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Приведенные в заявке товары 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические», с одной стороны, и товары 06 класса МКТУ «арматура для трубопроводов для сжатого воздуха металлическая; бочки металлические; бочонки металлические», для которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, относятся к одной и той же родовой группе товаров (металлические емкости) либо являются взаимодополняемыми (баллоны и резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха – арматура для трубопроводов для сжатого воздуха), в силу чего они имеют одинаковое назначение (для хранения и транспортировки газов), изготовлены из одного и того же материала (металлические), то есть имеют одинаковые условия производства (на металлообрабатывающих заводах), а также один и тот же соответствующий круг квалифицированных потребителей, нуждающихся в такой таре, что обуславливает вывод об однородности сравниваемых товаров. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 06 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 590718 являются сходными до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 06 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2020.