

## 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.10.2022 возражение Смирнова Владислава Алексеевича, г. Воткинск Удмуртской Республики (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021770958, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021770958 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.10.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 15.07.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в его состав словесные элементы «ГАЗ» (Газ, или газообразное состояние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. (haos) — букв. хаос —

одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества) и «МНЕ» (мне – это местоимение, указывает на лицо, которое непосредственно совершает действие или участвует в речи (см., например, <https://russkiiyazyk.ru/kakaya-chast-rechi/slovo-mne.html>) указывают на область деятельности заявителя, характеризуют заявленные услуги и не подлежат самостоятельной правовой охране.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения и может ассоциироваться с обозначениями, широко используемыми компанией «ГАЗПРОМ», в том числе, для маркировки услуг, однородных заявленным. На имя Публичного акционерного общества «Газпром», 117997, Москва, ул. Наметкина, д. 16, зарегистрирована серия товарных знаков, признанных сходными до степени смешения с заявленным обозначением, в том числе общеизвестные товарные знаки «ГАЗПРОМ», свидетельство № 30 (признан общеизвестным с 31.12.1995), №31 с приоритетом от 31.12.1998г, признанный общеизвестным знаком в отношении товара 04 класса «газ», а также товарные знаки по свидетельствам №740815 (приоритет 15.04.19), №752134 (приоритет 14.04.19), №789090 (приоритет 02.04.19), №638126 (приоритет 07.02.17), №499300 (приоритет 05.10.11), №499299 (приоритет 05.10.11), №603357 (приоритет 24.12.15), №471032 (приоритет 05.10.11), №402281 (приоритет 21.08.09, продлен до 21.08.29), №402280 (приоритет 21.08.09, продлен до 21.08.29), №402279 (приоритет 21.08.09, продлен до 21.08.29), №402278 (приоритет 21.08.09, продлен до 21.08.29), №441175 (приоритет 21.04.09, продлен до 21.04.29), №441174 (приоритет 21.04.09, продлен до 21.04.29), №441155 (приоритет 21.04.09, продлен до 21.04.29), №441094 (приоритет 21.04.09, продлен до 21.04.29), №441095 (приоритет 21.04.09, продлен до 21.04.29), №441154 (приоритет 21.04.09, продлен до 21.04.29), №359971 (приоритет 03.07.07, продлен до 03.07.27), №402376 (приоритет 21.12.08, продлен до 21.12.28), №561631 (приоритет 29.10.12) и обозначение по заявке №2019717399 (дата подачи 14.04.19, №765214) [1-24] (см. на сайте ФИПС Открытые реестры в разделе Информационные ресурсы, [www.fips.ru](http://www.fips.ru)).

Обозначение «РФ», входящее в состав заявленного обозначения, является общепринятым сокращением от «Российская Федерация», а также национальным

доменом верхнего уровня для России, в связи с чем является неохраняемым (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru), [www.sokr.ru](http://www.sokr.ru)).

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

- решение Роспатента было мотивировано несоответствием данного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Однако сходство можно наблюдать исключительно по фонетическому критерию при произношении первых трех букв фантазийного слова состоящего из шести букв - «ГАЗМНЕ». Нельзя сделать вывод об однозначном (тотальном) приоритете фонетического критерия над всеми остальными критериями сходства. Да в устной речи (к примеру - радиорекламе) фонетическое сходство играет определяющую роль, но в случае, если бы главным фактором было то, как произносится товарный знак, то регистрации подлежали бы исключительно звуковые обозначения, а любые визуально воспринимаемые знаки считались бы не информативными и не обладающими различительной способностью. Необходимо оценить общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений. Затем следует установить роль сходных элементов сравниваемых обозначений. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от степени связанности его с общей композицией всего обозначения;


- противопоставленные товарные знаки не являются сходными с заявленным, так как различно их образное восприятие. Сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками должно определяться на основе общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе благодаря неохраняемым элементам;

- формирование общего зрительного впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Между тем из приведенных положений Правил рассмотрения заявки по

определению сходства не следует, что наличие фонетического и семантического тождества между отдельными словесными элементами в комбинированных обозначениях безусловно свидетельствует о сходстве таких обозначений до степени смешения, поскольку при оценке сходства определяющую роль играет формирование общего зрительного впечатления о таком сходстве;

- вывод Роспатента о сходстве заявленного на регистрацию комбинированного обозначения «ГАЗМНЕ РФ» с противопоставленными товарными знаками основан на неправильном применении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ;

- учитывая тот факт, что Публичное акционерное общество «Газпром» в установленные законом сроки не направило возражение относительно невозможности регистрации обозначения по заявке №2021770958 в качестве товарного знака, свидетельствует об отсутствии у ПАО «Газпром» заинтересованности в вопросе регистрации ИП Смирновым Владиславом Алексеевичем товарного знака по заявке №2021770958 и согласии ПАО «Газпром» на такую регистрацию;

- заявитель обращает внимание на ряд товарных знаков, в отношении которых регистрирующий орган принял решение о государственной регистрации, данным обозначениям не были противопоставлены товарные знаки, широко используемые компанией «ГАЗПРОМ», что не помешало регистрации указанных обозначений в качестве товарных знаков, например,  по свидетельству №678068 (35



класс МКТУ),

по свидетельству №821695 (для услуг 35, 37 классов



МКТУ),

по свидетельству №832182 (для услуг 35, 37 классов МКТУ),



по свидетельству №683912 (в отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ),



по свидетельству №832182 (в отношении услуг 37, 39, 42 классов МКТУ) и др.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2021770958 в отношении всех заявленных услуг.

В дополнение к возражению был представлен уточненный перечень услуг - 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа оптовая и розничная

газовых приборов и оборудования, газовой техники и аппаратуры; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; телемаркетинг; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги франчайзинга; экспертиза деловая», 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание объектов газового хозяйства; установка и ремонт газовых приборов и оборудования, газовой техники и аппаратуры», 40 класса МКТУ «прокат бойлеров; прокат генераторов; прокат климатического оборудования; прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные», 42 класса МКТУ «проектирование инженерных сетей и систем», в

отношении которых заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (28.10.2021) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение состоит из существительного «ГАЗ» и местоимения «МНЕ», выполненных буквами русского алфавита разного



цвета в слитном написании, справа от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного языка пламени и круга.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для уточненного перечня услуг 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в дополнении к возражению.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящее в состав заявленного обозначения словесный элемент, состоящий из слов «ГАЗ» и «МНЕ», как указано в заключении экспертизы, относится к обозначениям, указывающим на область деятельности заявителя и назначение части услуг, связанных с поставкой и обслуживанием населения газового оборудования (продажа оптовая и розничная газовых приборов и оборудования, газовой техники и аппаратуры; установка, ремонт и техническое обслуживание объектов газового хозяйства; установка и ремонт газовых приборов и оборудования, газовой техники и аппаратуры). Следовательно, в отношении указанных услуг 35 и 37 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, обозначение «ГАЗМНЕ» является их описательной характеристикой, необходимой для использования в гражданском обороте всем лицам, оказывающим услуги в этой области деятельности.

Таким образом, в отношении указанных услуг у коллегии имеются основания для признания словесного элемента «ГАЗМНЕ» несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

Обозначение «РФ», входящее в состав заявленного на регистрацию товарного знака, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой общепринятое сокращение от наименования государства «Российская Федерация», что заявителем также не оспаривается в возражении.

Также в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021770958 в заключении по результатам экспертизы

указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-24] в отношении однородных услуг.

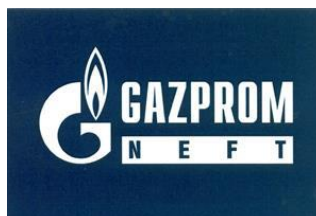
Противопоставленные общеизвестные товарные знаки [1-2] представляют



собой словесный знак «ГАЗПРОМ» и изобразительный товарный знак ,  
которые признаны общеизвестными в Российской Федерации в отношении товара  
04 класса МКТУ – газ.

Остальные товарные знаки и обозначения [3-24] представляют собой  
различные комбинации изображения буквы G со стилизованным пламенем горелки  
и словесного обозначения «ГАЗПРОМ» в кириллице и латинице «GAZPROM», в

частности, товарные знаки





Сравнительный анализ заявленного обозначения с указанными знаками показал следующее.

Заявленное обозначение может ассоциироваться с вышеуказанными товарными знаками, образующими серию товарных знаков, за счет их фонетического сходства начальных частей обозначений, с которых, как правило, начинается восприятие обозначений потребителем, и общего зрительного впечатления, производимого сравниваемыми обозначениями, обусловленного расположением в начале словесных элементов анализируемых знаков совпадающей части «ГАЗ», выполненной стандартным шрифтом, использованием в них сходного изобразительного элемента в виде стилизованного пламени горелки, а также использованием при выполнении заявленного обозначения и большей части товарных знаков противопоставленной серии ПАО «ГАЗПРОМ» близкой цветовой гаммы – бело-сине-голубой.

При этом следует отметить, что оценка сходства сравниваемых комбинированных обозначений в целом осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе и неохранными элементами обозначений.

Как показал сравнительный анализ обозначений, сопоставляемые знаки могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на имеющиеся отличия, что может

привести к их смешению в гражданском обороте. Опасность смешения усиливается тем фактом, что противопоставленные знаки образуют серию товарных знаков, принадлежащих одному лицу, и, кроме того, все они зарегистрированы для широкого перечня товаров и услуг.

Услуги 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3-24], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам услуг (офисная служба, менеджмент и административная деятельность в сфере бизнеса, аудиторские услуги, услуги кадровых агентств, рекламная деятельность, продвижение и продажа товаров, консультативная деятельность, услуги ремонта, проката, сборки, проектирование и разработки), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, что заявителем в возражении не оспаривалось.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков ассоциирующимися между собой, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу, их оказывающему.

Также коллегия отмечает, что услуги 35, 37, 40 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товар 04 класса МКТУ «газ», для которого признаны общеизвестными противопоставленные товарные знаки [1-2], очевидно, не являются однородными.

Вместе с тем, согласно норме, изложенной в пункте 3 статьи 1508 Кодекса, правовая охрана общеизвестного товарного знака может распространяться и на товары/услуги, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров/услуг будет ассоциироваться у потребителей этих товаров или услуг с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. Однако

следует отметить, что коллегия не располагает сведениями, позволяющими прийти к выводу, что у потребителей испрашиваемых услуг при использовании этого знака в гражданском обороте может возникнуть прямая ассоциация с правообладателем общеизвестного товарного знака, в связи с чем в данном случае вышеуказанная норма Кодекса применена быть не может. Обращение заинтересованного лица в материалах дела также не представлено.

Приведенные в возражении примеры регистраций товарных знаков со словом «ГАЗ» не являются основанием для признания сравниваемых обозначений не сходными и невозможности их смешения в гражданском обороте, поскольку указанные товарные знаки представляют собой иные обозначения, отличающиеся от заявленного на регистрацию товарного знака, оценка соответствия требованиям законодательства и обстоятельства регистрации перечисленных в возражении товарных знаков не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены решения Роспатента от 15.07.2022 и признания обозначения по заявке № 2021770958 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.07.2022.**