


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ВР р.1.с., Великобритания (далее – заявитель), на окончательное решение Роспатента по международной регистрации №1408928, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 22.05.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 01.11.2017 за №1408928 в отношении товаров и услуг 01, 04, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак  по международной регистрации №1408928 – (1) является изобразительным, выполнен в виде четырехугольной геометрической фигуры.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 23.07.2019, знаку по международной регистрации №1408928 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1 (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку:

- рассматриваемый знак (1) не обладает различительной способностью, так как состоит исключительно из простой геометрической фигуры;

- рассматриваемый знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя Публичного акционерного общества «Газпром» в отношении однородных 01, 04, 37, 39, 42 классов МКТУ, а именно:



- по свидетельству № 408555 с приоритетом от 31.12.2008 – (2);



- по свидетельству № 402376 с приоритетом от 31.12.2008 – (3);



- по свидетельству №401827 с приоритетом от 03.04.2009 – (4);



- по свидетельству №408647 с приоритетом от 03.04.2009 – (5);




- по свидетельству №422319 с приоритетом от 24.12.2009 – (6);



- по свидетельству №507083 с приоритетом от 21.08.2012 – (7);



- по свидетельству №561631 с приоритетом от 29.10.2012 – (8);



- [REDACTED] по свидетельству №639382 с приоритетом от 10.12.2015 – (9).

В Роспатент 25.11.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, представляющее собой геометрическую фигуру неправильной формы, имеющую четыре угла, две вогнутые и две выпуклые стороны, не является прямоугольником, так как не имеет прямых углов, не является ромбом или параллелограммом (<https://egemaximum.ru/romb-svoystva-i-priznaki-romba/>), так как не имеет параллельных и даже прямых сторон, в связи с чем не является простой геометрической фигурой и, следовательно, обладает различительной способностью;

- заявленный знак (1) и противопоставленные знаки (2-9) не являются сходными, так как:

- отличие сравниваемых знаков (1) и (5, 8, 9) состоит в том, что знаки имеют различные формы. Знак (1) представляет собой геометрическую фигуру неправильной формы, имеющую четыре неравных угла, две вогнутые и две выпуклые стороны. В то время как противопоставленный знак (5) содержит фигуру, имеющую два острых угла и стороны в виде прямых линий, соединенных дугами. При этом эта фигура ориентирована вертикально. Противопоставленные знаки (8, 9) – это квадрат и прямоугольник, которые имеют прямые углы, а их стороны – прямые линии, параллельные друг другу. Кроме того, сравниваемые знаки (1) и (8, 9) отличаются семантически, так как противопоставленные знаки имеют точное значение, а именно квадрат и прямоугольник, в то время как знак (1) не является квадратом или прямоугольником;

- отличие рассматриваемого знака (1) от противопоставленного знака (7) состоит в том, что противопоставленный знак (7) содержит горизонтально ориентированную 5-ти угольную фигуру, которая воспринимается как поверхность катка, по которой движется «хоккеист», в то время как заявленное обозначение воспринимается как летящий вверх воздушный змей;

- отличие рассматриваемого знака (1) от противопоставленных знаков (2, 3, 4, 6) состоит в том, что противопоставленные знаки не содержат четырехугольников, фигуры,

образующие эти товарные знаки являются скорее декоративными элементами, имитирующими струю газа, в то время как рассматриваемый знак (1) ассоциируется с летящим воздушным змеем;

- рассматриваемый знак (1) и противопоставленные знаки (2, 3, 4, 6, 7) создают совершенно разное зрительное впечатление;

- сравниваемые знаки (1) и (2-9) не сходны по цветовому исполнению. Так рассматриваемый знак (1) выполнен ярко-голубым цветом, в то время как противопоставленные знаки (8, 9) и элементы знаков (5,7) выполнены глухим синим цветом PANTON 3125 C, знаки (2-6) – являются разноцветными;

- в пользу наличия различительной способности рассматриваемого знака (1) свидетельствуют факты предоставления правовой охраны международной регистрации № 1408928 в Австралии, Китае (кроме 42 класса), Индии Мексике и Турции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.07.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1408928 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- статья «Простая геометрическая фигура» из Большой Энциклопедии Нефти Газа» – [1];

- сведения о регистрации знака по международной регистрации №1408928 в Австралии, Китае (кроме 42 класса), Индии Мексике и Турции – [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 23.01.2020, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное тем, что заявителю требуется время для ознакомления с обращением, поступившим 09.07.2018 от правообладателя противопоставленных знаков (2-9), о котором он не был уведомлен.

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения.

Перенос заседания коллегии по указанному выше основанию ведет к затягиванию делопроизводства.

Следует также отметить, что о противопоставленных товарных знаках, правообладателем которых является ПАО «Газпром», заявитель был уведомлен в предварительном решении Роспатента, направленном в его адрес 29.01.2019.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.05.2017) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1408928 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности данного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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 простые геометрические фигуры, линии, числа.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться 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).



Рассматриваемый знак по международной регистрации №1408928 – (1) является изобразительным, выполнен в виде четырехугольной геометрической фигуры. Знак выполнен в голубом цвете.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров и услуг

- 01 класс МКТУ – *Chemicals for use in the petrochemicals industry; purified terephthalic acid / Химикаты для использования в нефтехимической промышленности; очищенная терефталевая кислота;*

- 04 класс МКТУ – *Fuels; engine oils; electrical energy; electrical energy from renewable sources / Топлива; моторные масла; электроэнергия; электрическая энергия из возобновляемых источников;*

- 37 класс МКТУ – *Vehicle service station services [refuelling and maintenance]; recharging services for electric vehicles; refuelling services; vehicle refuelling station services / Услуги автосервиса [заправка и техническое обслуживание]; услуги по подзарядке электромобилей; заправочные услуги; услуги автозаправочной станции;*

- 39 класс МКТУ – *Distribution of energy; distribution of renewable energy; transport by pipeline / Распределение энергии; распределение возобновляемой энергии; транспортировка по трубопроводу;*

- 42 класс МКТУ – *Provision of scientific information, advice and consultancy in relation to carbon offsetting, namely in relation to reduction in production of carbon dioxide and other greenhouse gases; advisory and consultancy services relating to the design and development of chemical and mechanical processes for reducing the quantity of carbon dioxide in the atmosphere; technical research in the field of carbon offsetting; technological consulting services in the field of alternative energy generation; advisory services relating to energy efficiency / Предоставление научной информации, консультаций и консультаций в*

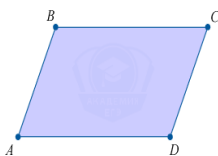
отношении компенсации выбросов углерода, а именно в отношении сокращения производства углекислого газа и других парниковых газов; консультативные и консультационные услуги, связанные с проектированием и разработкой химических и механических процессов для уменьшения количества углекислого газа в атмосфере; технические исследования в области компенсации углерода; технологический консалтинг в сфере альтернативной энергетики; консультационные услуги, связанные с энергоэффективностью.

Анализ знака (1) на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Рассматриваемый знак выполнен в виде четырехугольной геометрической фигуры, имеющей равные по величине противоположные углы (верхний левый и правый нижний) и стороны (верхняя и правая; нижняя и левая), ось симметрии, проходящей через верхний левый и нижний правый углы.

Графические отличия заявленного обозначения от простой геометрической



фигуры (параллелограмма «*A B C D*») незначительны, поскольку основные признаки данной фигуры в знаке (1) сохранены.

Разные по величине противоположные стороны и углы в знаке (1) является незначительным отличием и не позволяет бы сделать вывод о том, что знак (1) обладает характерным графическим исполнением, дающим иной уровень восприятия, отличный от восприятия простой геометрической фигуры (параллелограмма).

Таким образом, знак (1) не обладает различительной способностью, состоит только из простой геометрической фигуры, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходных до степени смешения со знаком (1) указаны следующие товарные знаки:



- по свидетельству № 408555 с приоритетом от 31.12.2008 – (2). Знак охраняется в синем, голубом цветовом сочетании;



- по свидетельству № 402376 с приоритетом от 31.12.2008 – (3). Знак охраняется в синем, голубом белом цветовом сочетании;



- по свидетельству №401827 с приоритетом от 03.04.2009 – (4). Знак охраняется в синем, голубом цветовом сочетании;



- по свидетельству №408647 с приоритетом от 03.04.2009 – (5). Знак охраняется в светло-синем, синем, черном, сером цветовом сочетании;




- по свидетельству №422319 с приоритетом от 24.12.2009 – (6). Знак выполнен в белом, голубом, синем цветовом сочетании;



- по свидетельству №507083 с приоритетом от 21.08.2012 – (7); Знак выполнен в красном, темно-сером, светло-сером, белом, синем цветовом сочетании;



- по свидетельству №561631 с приоритетом от 29.10.2012 – (8). Знак выполнен в синем цветовом сочетании;

 по свидетельству №639382 с приоритетом от 10.12.2015 – (9). Знак выполнен в синем (PANTONE 300 CV), белом, цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки (2-6) являются изобразительными, представляют собой сложные геометрические фигуры. Противопоставленный знак (7) является изобразительным, включает стилизованное изображение животного-хоккеиста расположенного на поверхности катка.

Анализ однородности товаров 01, 04 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака (1) и в перечнях противопоставленных знаков (2-9), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (химические продукты, используемые в нефтегазовой промышленности), имеют одно назначение (для нефтегазовой промышленности), один круг потребителей.

Товары 04 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака (1) и в перечнях противопоставленных знаков (2-9), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (топлива и технические масла), имеют одно назначение, один круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака (1) и в перечнях противопоставленных знаков (2, 3, 5, 6, 8, 9), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе услуг (услуги станций обслуживания транспортных средств), имеют одно назначение (обслуживание транспортных средств), один круг потребителей.

Услуги 39 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака (1) и в перечнях противопоставленных знаков (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе услуг (распределение энергии), имеют одно назначение, один круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака (1) и в перечнях противопоставленных знаков (2, 3, 5, 6, 8, 9), однородны, поскольку относятся

к одной родовой группе услуг (научные и технические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки), имеют одно назначение, один круг потребителей.

В возражении однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

При анализе сходства сравниваемых знаков (1) и (2-9) коллегия учитывала следующее.

Противопоставленные знаки зарегистрированы на имя Публичного акционерного общества «Газпром» и представляют собой серию товарных знаков одного лица.

Синий цвет содержится во всех противопоставленных знаках, в связи с чем именно синий цвет несет основную индивидуализирующую нагрузку.





Рассматриваемый знак выполнен голубым цветом, который представляет собой светлый оттенок синего цвета.

Таким образом, сходство знака (1) с противопоставленными знаками (2-9) обусловлено сходством цветового решения, используемого в сравниваемых знаках.

Следует также отметить, что рассматриваемый знак (1) сходен с

противопоставленными знаками  (2),  (4),

 (5), в силу того, что противопоставленные знаки включают графические

элементы  ,  ,  , визуальное сходство со знаком  (1).

Сходство изобразительных элементов обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно внешней формой (вытянутая геометрическая фигура с вогнутыми и выпуклыми сторонами).

Коллегией также принято во внимание, что правообладатель противопоставленных знаков – ПАО «Газпром» это российская транснациональная энергетическая компания, которая 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. ПАО «Газпром» занимает первое место в мире по производству тепловой энергии (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>).

Синий цвет является фирменным цветом, который длительное время использует ПАО «Газпром», в связи с чем именно синий цвет ассоциируется у потребителя с данной компанией.

Следует отметить, что чем больше известность и репутация ранее зарегистрированного товарного знака, тем больше вероятность того, что использование сходного обозначения для индивидуализации однородных товаров и услуг вызовет смешение.

В этой связи при маркировке однородных товаров и услуг, обозначениями, содержащими сходные цвета, велика возможность возникновения у потребителей представления о происхождении этих товаров и услуг из одного коммерческого источника.

Что касается наличия регистрации знака по международной регистрации №1408928 на имя заявителя в других странах (в Австралии, Китае, Индии Мексике и Турции) – [2], то следует отметить, что условия регистрации товарных знаков определяется в каждой стране национальным законодательством.

Таким образом, знак по международной регистрации №1408928 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (2-8) в отношении товаров и услуг классов МКТУ и, следовательно, не соответствует 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 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 23.07.2019.