

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №994529, поданное АО «Научно-производственное объединение «Промальянс», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 12.04.2023 по заявке №2023730596 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.01.2024 за № 994529 в отношении товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО "НИКО ГРУПП", Россия.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.04.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №994529 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «СПЕЦГАЗ» прямо указывает на вид, свойства и назначение части товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак №994529;

- словесный элемент «СПЕЦ» является производным словом от прилагательного «специальный» (предназначенный для особого применения), в связи с чем не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров, так как указывает на свойства и назначение товаров;

- слово «ГАЗ» (физическое состояние вещества, при котором его частицы (атомы и молекулы) движутся свободно и обладают способностью распространяться и заполнять доступное пространство; вещество, находящееся в таком состоянии) не обладает различительной способностью в отношении части заявленных товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 классов МКТУ, а для другой части товаров должно было быть признанным способным вводить в заблуждение относительно вида, назначения и свойства товаров;

- слитное написание «СПЕЦГАЗ» не придает обозначению фантазийного характера, поскольку в его составе, очевидно, выделяются описательные элементы;

- очевидно, что в сознании среднестатистического потребителя формируется четкая связь между товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «СПЕЦГАЗ» – то есть с видом и свойствами товаров, не вызывая никаких иных ассоциаций, поскольку эти элементы не обладают свойством фантазийности. Аналогичные выводы содержатся в решениях Роспатента (заявки №2010711521, №2017708266, №2012714530, №2011732989);

- лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание многочисленную практику Роспатента по дискламации подобных элементов при регистрации товарных знаков (товарные знаки по свидетельству №755564, №787615, №961674, №171477, №475883, №668634, №241442, №818728, №622973, №907187, №434476, №316272, №309174, №876378, №241547, №929059);

- в товарном знаке по свидетельству №718619, зарегистрированным в отношении товаров 06 класса МКТУ, слово «СПЕЦГАЗ» не охраняется;

- более того, выводы о том, что на слова «СПЕЦ ГАЗ» монополия не распространяется, содержатся в уведомлении по заявке заявителя №2022777547 . Так, по мнению эксперта Роспатента, слова «СПЕЦ» «ГАЗ» указывают на вид, назначение и свойства части товаров 08 класса МКТУ, а для другой части товаров обозначение признано экспертизой способным ввести в заблуждение. Не ясно, почему при одних и тех же фактических обстоятельствах Роспатент принимает противоположные решения. При этом,

как неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам, различное толкование одной и той же правовой ситуации при рассмотрении разных споров недопустимо;

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение;

- товарный знак по свидетельству №994529 водит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. АО «НПО «Промальянс», осуществляет деятельность с 2010 года. Область деятельности - осуществление комплексных поставок инструмента общего и специального назначения, а также вспомогательных материалов для промышленных предприятий России и стран СНГ. Инструменты, в основном, гаечные ключи, в течение продолжительного времени (с 2013 г.) производятся и вводятся в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, под обозначением «СПЕЦГАЗ». В 2013 году АО «НПО «ПРОМАЛЪЯНС» разработало технические условия и запустило в производство собственную линейку искробезопасного инструмента «СПЕЦГАЗ» на базе дочернего предприятия ООО «Новосибирская инструментальная компания». Методика испытаний инструмента была разработана именно АО «Научно-производственное объединение «Промальянс». Об инструментах лица, подавшего возражение, имеются положительные отзывы, датированные еще 2015 годом;

- обозначение «СПЕЦГАЗ» используется лицом, подавшим возражение, и аффилированным с ним лицом, ООО «НИКО» еще с 2013 года и за годы использования стало известно потребителям именно как принадлежащее ООО «НИКО» и АО «НПО «Промальянс». Следовательно, потребители воспринимают обозначение «СПЕЦГАЗ» как исходящее от упомянутой группы лиц;

- действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №994529 являются недобросовестной конкуренцией. Сотрудник лица, подавшего возражение, Седякина О.А. с 2013 г. работала в должности генерального директора ООО «НИКО», а в 2022 году учредила новую компанию и стала генеральным директором конкурента лица, подавшего возражение, – ООО «НИКО Групп». В 2023 году Седякина О.А. прекратила полномочия генерального директора в ООО «НИКО». При этом, при регистрации нового юридического лица Седякина О.А. использовала фирменное наименование «НИКО», желая тем самым воспользоваться безупречной репутацией дочерней компании АО «Научно-производственное объединение «Промальянс» И лицо, подавшего возражение, и компания правообладателя осуществляют производство

инструментов, в том числе, гаечных ключей. Такие действия ООО «НИКО Групп» в лице генерального директора Седякиной О.А. (бывшего генерального директора и соучредителя дочерней компании лица, подавшего возражение) свидетельствуют о намерении устранить конкурента с рынка и перераспределить спрос на продажу товаров под тождественным обозначением в свою пользу. Будучи генеральным директором ООО «НИКО», одновременно являясь директором ООО «НИКО Групп» и действуя от имени данной компании, Седякина О.А. 12.04.2023 подала заявку №2023730596 на регистрацию спорного товарного знака для однородной деятельности – товаров 08 класса МКТУ;

- лицом, подавшим возражение, 31.10.2022 была подана заявка на регистрацию

**СПЕЦ ГАЗ**

обозначения «**СПЕЦ ГАЗ**» в качестве товарного знака (заявка №2022777547) в отношении полного перечня товаров 08 класса МКТУ. Решение о регистрации товарного знака с вынесением словесных элементов «СПЕЦ» и «ГАЗ» в неохранные было получено 18.12.2023 (свидетельство от 15.01.2024 за №993614). Заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака была подана ООО «НИКО Групп» в Роспатент 12.04.2023, то есть спустя полгода после подачи на регистрацию заявки лицом, подавшим возражение. Уведомление о результатах проверки обозначения требованиям законодательства по заявке №2023730596 было получено 08.09.2023, то есть до получения решения о регистрации обозначения лица, подавшего возражение;

- очевидно, что обозначения «**СПЕЦГАЗ**» и «**СПЕЦ ГАЗ**», являются сходными до степени смешения, в первую очередь, за счет тождественной фонетики, а также семантики. Имеющиеся отличия по графическому критерию не могут повлиять на вывод об отсутствии сходства обозначений, поскольку, при проведении экспертизы в первую очередь, должен учитываться фонетический критерий;

- при проведении экспертизы эксперт не противопоставил обозначению по заявке №2023730596 ранее поданное на регистрацию обозначение лица, подавшего возражение, по заявке №2022777547 в отношении однородных товаров 07, 08 классов МКТУ;

- таким образом, товарный знак №994529 не мог быть зарегистрирован в отношении всех товаров 08 класса МКТУ и однородных им товаров 07 класса МКТУ без согласия лица, подавшего возражение, как лица, ранее подавшего сходную до степени смешения заявку.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №994529 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. Распечатка товарного знака по свидетельству №994529;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении лица, подавшего возражение;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО НИКО;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НИКО Групп»;
5. Сертификаты соответствия о товарах лица, подавшего возражение;
6. Протоколы испытаний продукта «СПЕЦГАЗ»;
7. Договор аренды производственного помещения;
8. Договор аренды помещения в г. Санкт-Петербург;
9. Договоры поставки, счета и спецификации;
10. Информация об участии в закупках;
11. Информация о заявке на товарный знак № 2022777547;
12. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2022777547;
13. Решение о регистрации по заявке № 2022777547;
14. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2023730596;
15. Решение о регистрации по заявке № 2023730596.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения:

- словесный элемент «спецгаз» в отношении зарегистрированного перечня товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 класса МКТУ является фантазийным, а не описательным, поскольку не указывает на характеристики заявленных товаров и в восприятии потребителей вызывает ассоциативный ряд различных представлений, напрямую не связанных со свойствами, назначением товара и не содержит сведений об изготовителе;

- ссылки на решения Роспатента по заявкам №№2010711521, 2017708266, 2012714530, 2011732989, на свидетельства №№755564, 787615, 961674, 17147, 47588, 241442, 818728, 622973, 90718, 434476, 316272, 876378, 309174, 668634, 241547 не имеют правового значения,

поскольку заявленный в них перечень товаров и услуг явно указывает на их назначение товаров и услуг. Учитывая, что спорное обозначение включает фантазийное словообразование «СПЕЦГАЗ», представляющее собой отсутствующий в словарях и справочниках неологизм, не имеющий смыслового содержания и воспринимаемый потребителем как целое неделимое слово, доводы лица, подавшего возражение, основанные на сведениях о регистрации товарных знаков третьих лиц, состоящих из двух и более отдельных частей и отличающихся по смысловому содержанию от спорного товарного знака, является неправомерным, поскольку базируются на вариативности возможного смыслового содержания входящих в него частей, а не его восприятии в целом российскими потребителями;

- в результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного по заявке №2023730596 в качестве товарного знака в отношении товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 классов МКТУ, экспертизой был проведен анализ обозначения с целью ответа на вопрос, является ли заявленное обозначение описательным в отношении заявленного перечня товаров. По результатам такого анализа было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СПЕЦГАЗ» является неохраняемым на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 06 класса МКТУ (таких как «арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; баки металлические; баллоны [резервуары] металлические для сжатых газов или жидкого воздуха; бочки металлические; бочки металлические; емкости для упаковки металлические; кожухи, специально изготовленные для погрузки и транспортировки металлических баллонов для сжатого газа; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; ящики из обычных металлов»), части товаров 08 класса МКТУ (таких как «пистолеты [ручные инструменты]»), части товаров 20 класса МКТУ (таких как «баллоны [резервуары] для сжатого газа или жидкого воздуха неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические»), поскольку указывает на назначение заявленных товаров. В отношении остальной части заявленных товаров экспертизой был сделан правомерный вывод, что обозначение не указывает на назначение товаров, является фантазийным, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Лицом, подавшим возражение, не представлено

доказательств относительно указания спорного обозначения на какие-либо характеристики товаров вышеуказанных классов;

- фантазийность обозначения «СПЕЦГАЗ» по отношению к зарегистрированным товарам 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 классов МКТУ, исключает возможность возникновения в сознании потребителя правдоподобного представления об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, в связи с чем довод лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса является необоснованным;

- оспариваемый товарный знак не содержит ложной информации относительно лица, производящего товары. Из имеющихся в деле материалов не представляется возможным прийти к выводу, что в результате деятельности лица, подавшего возражение, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь между производимыми товарами под обозначением «СПЕЦГАЗ» и лицом, подавшим возражение;

- анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение "СПЕЦГАЗ", сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения "СПЕЦГАЗ» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные материалы касаются использования обозначения для индивидуализации товаров, а не предприятия по производству этих товаров, в связи с чем факт продвижения своих товаров под спорным обозначением не являются основанием для вывода о возникновении у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение, поскольку материалы возражения не содержат доказательств наличия у данного лица предприятия - торгового и/или промышленного, для индивидуализации которого использовалось коммерческое обозначение, как это предусмотрено нормой статьи 1539 Кодекса. Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение, является недоказанным;

- оценка действий сторон спора в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности;

- оспариваемый знак соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он не является сходным с противопоставленным ему знаком;

- в отношении фонетического критерия сходства следует отметить, что в состав оспариваемого обозначения входит словесный элемент «СПЕЦГАЗ», в то время как противопоставленный товарный знак содержит два словесных элемента «СПЕЦ» и «ГАЗ», что изменяет ритмику при произношении по сравнению с оспариваемым обозначением. Учитывая изложенное, сравниваемые обозначения по-разному воспринимаются на слух, что обуславливает отсутствие фонетического сходства;

- сравниваемые обозначения значительно отличаются друг от друга по графическому критерию, поскольку содержат разные графические элементы, выполнены разными шрифтами, разными цветами. Оспариваемый товарный знак выполнен в оригинальной цветовой проработке в белом и темно-зеленом цветовом сочетании, имеет в своем составе изобразительные элементы в виде оригинального шрифтового исполнения буквенных символов, часть из которых выполнена в виде стилизованных изображений рабочих инструментов – головок гаечных ключей. Противопоставленный товарный знак выполнен в другом (черно-белом) цветовом сочетании буквами в стандартном шрифтовом исполнении, включает графический элемент, выполненный в виде стилизованного изображения П-образной скобы, в основании которой размещена геометрическая фигура «равносторонний треугольник». Указанный графический элемент ничем не напоминает графические элементы в оспариваемом товарном знаке. Графический элемент в противопоставленном товарном знаке размещен между словесными элементами «Спец» и «ГАЗ», подтверждая и подчеркивая отсутствие логической связи между ними. Таким образом, сравниваемые обозначения производят абсолютно разное общее зрительное впечатление;

- оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «СПЕЦГАЗ», представляющий собой отсутствующее в справочниках и словарях фантазийное словообразование, семантически нейтральное по отношению к зарегистрированному перечню товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 классов МКТУ. В свою очередь, противопоставленный знак включает две самостоятельные лексические единицы «СПЕЦ» и «ГАЗ», логически не связанные между собой в единую семантическую конструкцию, которая

воспринимается потребителем как отдельные словесные элементы. «СПЕЦ» - первая часть сложных слов со значением специальный, специализированный, «ГАЗ» - физическое состояние вещества, при котором его частицы (атомы и молекулы) движутся свободно и обладают способностью распространяться и заполнять доступное пространство; вещество, находящееся в таком состоянии. Очевидно, что спорное обозначение воспринимается адресной группой потребителей, как единое словосочетание, не имеющее конкретного смысла, и приобретает иное значение по сравнению со словесными элементами «СПЕЦ» и «ГАЗ», в отношении которых у потребителя вызываются устойчивые ассоциативные связи. С учетом установленной семантики сравниваемые обозначения будут формировать в сознании потребителей различные смысловые образы и ассоциации.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №994529.

С учетом даты (12.04.2023) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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. 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).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Согласно возражению, в состав оспариваемого знака входит словесный элемент «СПЕЦГАЗ», который указывает на вид, свойства и назначение части оспариваемых товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 классов МКТУ, а для другой части оспариваемых товаров вводит потребителя в заблуждение относительно вида, назначения и свойства товаров. Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое используется им при маркировке производимых и реализуемых товаров, в силу чего регистрация товарного знака по свидетельству №994529 вводит потребителя в заблуждение относительно лица, вводящего товары в оборот Российской Федерации. АО «Научно-производственное объединение «Промальянс» указывает также, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым данным лицом при осуществлении деятельности, однородной по отношению к товарам оспариваемой регистрации. Помимо прочего, лицо, подавшее возражение, указывает на сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака, а также товарного знака, зарегистрированного по заявке №2023777547. Изложенные обстоятельства позволяют признать АО «Научно-производственное объединение «Промальянс» заинтересованным в подаче настоящего возражения по приведенным выше основаниям.

**СПЕЦГАЗ**

Оспариваемый товарный знак « **СПЕЦГАЗ** » включает словесный элемент «СПЕЦГАЗ», выполнен заглавными буквами русского алфавита темно-зеленого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 класса МКТУ. Слово «СПЕЦГАЗ» является неохраняемым элементом товарного знака в отношении части товаров 06 класса МКТУ (а именно «арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; баки металлические; баллоны [резервуары] металлические для сжатых газов или жидкого воздуха; бочки металлические;

бочонки металлические; емкости для упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; кожухи, специально изготовленные для погрузки и транспортировки металлических баллонов для сжатого газа; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; ящики из обычных металлов»), части товаров 08 класса МКТУ (а именно «пистолеты [ручные инструменты]») и части товаров 20 класса МКТУ (а именно «баллоны [резервуары] для сжатого газа или жидкого воздуха неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические»).

При оценке оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия приняла во внимание Информационную справку Суда по интеллектуальным правам<sup>1</sup>, согласно которой оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации и в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

При этом, описательные элементы – это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе.

Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя

---

<sup>1</sup> Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно - консультативного совета при Суда по интеллектуальным правам)

представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания; воспринимается ли рядовым потребителем элемент (не через ассоциации) как прямо описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

С учетом вышеизложенного, надлежит оценить восприятие оспариваемого знака потребителем применительно к конкретным товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации.

Как отмечалось выше, оспариваемый товарный знак образован словесным элементом «спецгаз», который отсутствует в словарно-справочных источниках информации<sup>2</sup>, что позволяет сделать вывод о его фантазийности.

Вместе с тем, согласно возражению, данный словесный элемент состоит из слов «спец» и «газ», написанных слитно, при этом:

спец – это первая часть сложных слов со значением специальный, специализированный<sup>3</sup>;

газ - физическое состояние вещества, при котором его частицы (атомы и молекулы) движутся свободно и обладают способностью распространяться и заполнять доступное пространство; вещество, находящееся в таком состоянии<sup>4</sup>.

С учетом вышеизложенной семантики оспариваемого знака коллегия усматривает правомерность исключения Роспатентом словесного элемента «СПЕЦГАЗ» из самостоятельной правовой охраны в отношении оспариваемых товаров 06 класса МКТУ «арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; баки металлические; баллоны [резервуары] металлические для сжатых газов или жидкого воздуха; бочки металлические; бочонки металлические; емкости для упаковки металлические; емкости для хранения кислот металлические; кожухи, специально изготовленные для погрузки и транспортировки металлических баллонов для сжатого газа; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; ящики из обычных металлов»,

<sup>2</sup> <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D0%B0%D0%B7&from=ru&to=xx&did=&stype=>

<sup>3</sup> Толковый словарь Ожегова. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1949-1992, см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)

<sup>4</sup> Энциклопедический словарь, см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)

которые относятся к арматуре для подвода газа, изделиям для хранения и транспортировки газа, деталям машин, используемым для транспортировки газа, товаров 08 класса МКТУ «пистолеты [ручные инструменты]», товаров 20 класса МКТУ «баллоны [резервуары] для сжатого газа или жидкого воздуха неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические», представляющих собой емкости для газа неметаллические. Все упомянутые товары непосредственно применяются, используются в отношении газа (для его хранения, транспортировки), кроме того, существуют специальные инструменты (например, газовые монтажные инструменты<sup>5</sup>), которые работают на основе воспламенения газовой смеси. С учетом вышеизложенного, оспариваемый знак напрямую указывает на назначение, свойства данных видов товаров и, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса. По мнению коллегии, с учетом оригинального композиционного и цветового решения словесного элемента «СПЕЦГАЗ» оспариваемого знака, он может быть включен в состав знака в качестве его неохраняемого элемента.

Вместе с тем, оспариваемый знак зарегистрирован также в отношении товаров 02 класса МКТУ «краски; краски токопроводящие; краски эмалевые; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; масла антикоррозионные; покрытия [краски]; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; сурик свинцовый; фиксативы [лаки]», представляющих собой материалы лакокрасочные, покрытия и препараты защитные, средства антикоррозионные, вещества вспомогательные, товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для полирования мебели и полов; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых;

---

<sup>5</sup> <https://fedast.ru/blogs/blog/chto-takoe-gazovyy-montazhnyy-pistolet-i-kak-rabotaet?ysclid=lhprilnxm0859621006>,  
<https://www.pnevmoteh.ru/chto-takoe-gazovyy-montazhnyy-pistolet?ysclid=lhprimmzpw475692785>,  
[https://www.ozon.ru/category/stroitelstvo-i-remont-9700/?category\\_was\\_predicted=true&deny\\_category\\_prediction=true&from\\_global=true&text=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82](https://www.ozon.ru/category/stroitelstvo-i-remont-9700/?category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82),  
<https://market.yandex.ru/search?clid=703&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&rs=eJwzYt7ByAgAAzYA8A%2C%2C&allowCollapsing=1&local-offers-first=0>

мыла; препараты для полирования; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки химические бытовые; растворы для очистки; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для стирки; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; щелок содовый», представляющих собой изделия для ароматизации, средства для чистки, полировки и уборки, средства ухода за текстильными и кожаными изделиями, препараты парфюмерно-косметические для гигиенических целей, товаров 06 класса МКТУ «ящики для инструментов металлические», относящимся к изделиям металлическим для хранения инструментов, товаров 07 класса МКТУ «верстаки пыльные [части машин]; инструменты [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины и устройства полировальные [электрические]», которые являются частями опорных машин, инструментам, являющимся деталями машин, ручными инструментам, сельскохозяйственными орудиями, машинами промышленного назначения, товаров 08 класса МКТУ «буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; вилки для прополки [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; гвоздодеры ручные; грабли [ручные инструменты]; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; держатели оселков; долота [ручные инструменты]; домкраты ручные; дрели с ручным приводом; заступы [ручные инструменты]; зубила; изделия режущие [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты для полирования; инструменты для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; инструменты клепальные [ручные инструменты]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом;

инструменты штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; камни точильные; кирки; киянки [ручные инструменты]; клещи; клуппы; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; коловороты; копатели [ручные инструменты]; косы; круги точильные [ручные инструменты]; кувалды; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; кусторезы; лапы костыльные [ручные инструменты]; лобзики; ломы; лопатки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; молотки клепальные [ручные инструменты]; мотыги; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты]; напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы воздушные с ручным приводом; насосы ручные; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы слесарные; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; оселки; отвертки неэлектрические; патроны для разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; пилы [ручные инструменты]; пилы лучковые; плашки [ручные инструменты]; плодосъемники [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; пробойники; проволока протяжная [ручной инструмент]; пуансоны [ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; рашпили [ручные инструменты]; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; рубанки; рычаги; секаторы; серпы; скобели; скребки [ручные инструменты]; совки [садоводство]; стамески; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; труборезы [ручные инструменты]; тяпки [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]», являющимися инструментами для образования и обработки отверстий и углублений, орудиями сельскохозяйственными и садово-огородными, инструментами столярными и слесарно-монтажными, держателями, используемыми при резании, держателями оселков,

инструментами ударно-режущими, инструментами рычажными специальными, дрелями ручными, инструментами ударно-режущими, инструментами для заточки, шлифования и правки, инструментами режущими, инструментами для снятия изоляции, инструментами развальцовочным, инструментами для оттиска и формирования профиля поверхности, инструментами ручными ударными, инструментами столярными и слесарно-монтажными, инструментами резьбонарезными, инструментами обдирочными многолезвийными, насосами, ножницами, пилами и их частями, патронами зажимными, инструментами и принадлежностями кухонными, холодным оружием, средствами для рубки, приспособлениями для фиксации, товаров 09 класса МКТУ «аппараты противопожарные; брандспойты; брезент для спасательных работ; бронежилеты; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; капсулы спасательные для стихийных бедствий; каски защитные; козырьки для шлемов; маски для сварщиков; маски защитные не для медицинских целей; маски пылезащитные с очисткой воздуха; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; наколенники для рабочих; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; пояса спасательные; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; уборы головные, являющиеся защитными шлемами; устройства и оборудование спасательные; ширмы асбестовые для пожарных; шлемы защитные; экраны для защиты лица рабочего», относящимся к оборудованию для тушения огня, оборудованию для спасательных работ и защитному оборудованию, средствам защиты индивидуальным, оборудованию сигнальному, товаров 12 класса МКТУ «повозки; повозки гужевые; тачки; тележки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для шлангов; тележки опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки уборочные», а именно средствам наземным для перемещения людей и грузов, тачкам, тележкам, товаров 18 класса МКТУ «сумки для слесарных инструментов пустые», товаров 20 класса МКТУ «верстаки; верстаки с тисками [мебель]», относящимся к столам рабочим специальным, товаров 21 класса МКТУ «баки мусорные с

автоматическим открыванием и закрыванием; ведра; ведра для отжима швабр; ведра из тканей; губки для хозяйственных целей; держатели для губок; держатели для мыла; держатели туалетной бумаги; диспенсеры для туалетной бумаги; диспенсеры мыла; инструменты с ручным управлением для чистки; корзины бытовые; корзины для бумаги; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; мочалки для мытья посуды; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; перчатки кухонные; скребки [чистящие инструменты]; скребки для чистки полов металлические; скребницы; тазы [емкости]; тряпки для мытья полов; тряпки для полировки; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; утварь бытовая; швабры; швабры отжимные; щетки; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки ламповых стекол; щетки жесткие; щетки половые; щетки туалетные; ящики для мусора», которые являются емкостями бытовыми различного назначения, принадлежностями для уборки, чистки и полирования, держателями различного назначения, принадлежностями туалетными и косметическими, машинами и приспособлениями для чистки и полирования, принадлежностями для уборки, чистки и полирования, перчатками для домашнего обихода, изделиями для содержания животных, емкостями бытовыми различного назначения, принадлежностями для домашнего обихода.

Очевидно, что оспариваемый знак не указывает ни вид упомянутых выше товаров, поскольку под видом товара понимается товары определенной группы, объединенные общим назначением (например, молоко, кефир, чай). Кроме того, материалами возражения не доказано, что словесный элемент «СПЕЦГАЗ» с учетом приведенной выше семантики, напрямую указывает на свойства исследуемых товаров, под которыми понимают существенные признаки, качества, отличающие один предмет от другого, отличительные особенности чего-либо, а также напрямую указывает на то, для чего конкретно предназначен товар, их назначение. С возражением не представлено убедительных доказательств того, что потребители, оценивая указанные выше товары, под исследуемым обозначением «СПЕЦГАЗ», будут воспринимать это обозначение в качестве описательной характеристики товаров. Материалы, подтверждающие имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которой адресованы товары, для

которых зарегистрированы спорное обозначение, в деле не содержатся. При этом, по мнению коллегии оспариваемый знак способен вызывать различные толкования, суждения при его восприятии на вышеприведенных товарах оспариваемой регистрации и, следовательно, является фантазийным для них, соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные лицом, подавшим возражение, ссылки на заявки и товарные знаки, не могут быть положены в подтверждение его доводов, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется в рамках самостоятельного административного производства. Вместе с тем, следует отметить также, что заявки и товарные знаки, упомянутые в возражении (заявки №2010711521, №2017708266, №2012714530, №2011732898, свидетельства №755564, №787615, №961674, №171477, №475883, №668634, №241442, №818728, №622973, №907187, №434476, №316272, №309174, №876378, №241547, №929059) относятся к совершенно иным обозначениям, существенно отличающимся от оспариваемого товарного знака. Кроме того, правовая охрана по ним испрашивалась / предоставлена в отношении товаров, отсутствующих в оспариваемом перечне либо товаров, для которых данные обозначения и знаки, очевидно, являются описательными.

В возражении указано также на наличие товарного знака », зарегистрированного в отношении товаров 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические» с исключением из правовой охраны словесного элемента «спецгаз». Следует отметить, что дискламация словесного элемента «спецгаз» в отношении вышеприведенных товаров согласуется с выводами о неохраноспособности данного элемента, приведенными выше по тексту заключения.

Лицо, подавшее возражение, указывает также наличие обозначения » по заявке №2022777547, по которой было принято решение о ее регистрации в качестве товарного знака для товаров 08 класса МКТУ «ключи гаечные [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]» с исключением элементов «СПЕЦ ГАЗ» из самостоятельной правовой охраны. Вместе с тем, соответствующий вывод был сделан Роспатентом с учетом доводов заявителя, отсутствующих в материалах данного дела.

Согласно возражению, оспариваемый знак вводит потребителя в заблуждение относительно вида, назначения и свойств части оспариваемых товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 классов МКТУ. В возражении не приводится конкретный перечень товаров, для которых исследуемый знак не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, при этом, анализ всех товаров, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации (за исключением тех, для которых знак был признан неохраноспособным), показал, что словесный элемент «спецгаз» не способен вызывать правдоподобные ложные представления, связанные с их видом, свойством, назначением. Коллегия полагает, что при восприятии вышеупомянутых оспариваемых товаров российский потребитель, обладающий определенным жизненным опытом, будет отчетливо понимать, что они представляют собой самостоятельные виды товаров, следовательно, при их сопровождении оспариваемым знаком дезориентация относительно вида, назначения, свойств и иных характеристик данных услуг, невозможна. Материалов, свидетельствующих о том, что потребители при восприятии данных товаров будут введены в заблуждение относительно их характеристик, не обоснованы и ничем не мотивированы. С учетом, вышеизложенного, оспариваемый знак признается фантазийным для товаров 02 класса МКТУ «краски; краски токопроводящие; краски эмалевые; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; масла антикоррозионные; покрытия [краски]; покрытия для защиты от граффити [краски]; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; политуры; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; разбавители для красок; разбавители для лаков; сажа [краситель]; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; сурик свинцовый; фиксативы [лаки]», товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для полирования мебели и полов; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; мыла; препараты для полирования; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки химические бытовые; растворы для очистки; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для стирки; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие;

средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; щелок содовый», товаров 06 класса МКТУ «ящики для инструментов металлические», относящимся к изделиям металлическим для хранения инструментов, товаров 07 класса МКТУ «верстаки пильные [части машин]; инструменты [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины и устройства полировальные [электрические]», товаров 08 класса МКТУ «буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; вилки для прополки [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; гвоздодеры ручные; грабли [ручные инструменты]; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; держатели оселков; долота [ручные инструменты]; домкраты ручные; дрели с ручным приводом; заступы [ручные инструменты]; зубила; изделия режущие [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты для полирования; инструменты для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; инструменты клепальные [ручные инструменты]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; камни точильные; кирки; киянки [ручные инструменты]; клещи; клуппы; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; коловороты; копатели [ручные инструменты]; косы; круги точильные [ручные инструменты]; кувалды; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; кусторезы; лапы костыльные [ручные инструменты]; лобзики; ломы; лопатки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; молотки клепальные [ручные инструменты]; мотыги; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты]; напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы воздушные с ручным приводом; насосы

ручные; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы слесарные; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; оселки; отвертки неэлектрические; патроны для разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; пилы [ручные инструменты]; пилы лучковые; плашки [ручные инструменты]; плодосъемники [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; пробойники; проволока протяжная [ручной инструмент]; пуансоны [ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; рашпили [ручные инструменты]; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; рубанки; рычаги; секаторы; серпы; скобели; скребки [ручные инструменты]; совки [садоводство]; стамески; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; труборезы [ручные инструменты]; тяпки [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]», товаров 09 класса МКТУ «аппараты противопожарные; брандспойты; брезент для спасательных работ; бронежилеты; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилеты спасательные светоотражающие; изделия светоотражающие для ношения с целью предупреждения несчастных случаев; капсулы спасательные для стихийных бедствий; каски защитные; козырьки для шлемов; маски для сварщиков; маски защитные не для медицинских целей; маски пылезащитные с очисткой воздуха; маски респираторные, за исключением используемых для искусственного дыхания; наколенники для рабочих; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; одеяла спасательные; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; пояса спасательные; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных случаев; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев; уборы

головные, являющиеся защитными шлемами; устройства и оборудование спасательные; ширмы асбестовые для пожарных; шлемы защитные; экраны для защиты лица рабочего», товаров 12 класса МКТУ «повозки; повозки гужевые; тачки; тележки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для шлангов; тележки опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки уборочные», товаров 18 класса МКТУ «сумки для слесарных инструментов пустые», товаров 20 класса МКТУ «верстаки; верстаки с тисками [мебель]», товаров 21 класса МКТУ «баки мусорные с автоматическим открыванием и закрыванием; ведра; ведра для отжима швабр; ведра из тканей; губки для хозяйственных целей; держатели для губок; держатели для мыла; держатели туалетной бумаги; диспенсеры для туалетной бумаги; диспенсеры мыла; инструменты с ручным управлением для чистки; корзины бытовые; корзины для бумаги; материалы для придания блеска, за исключением препаратов, бумаги и камня; мочалки для мытья посуды; мочалки металлические для чистки кухонной посуды; мыльницы; отходы хлопчатобумажные для уборки; отходы шерстяные для уборки; очесы льняные для уборки; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для мытья автомобиля; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ; перчатки кухонные; скребки [чистящие инструменты]; скребки для чистки полов металлические; скребницы; тазы [емкости]; тряпки для мытья полов; тряпки для полировки; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; тряпки для удаления пыли с мебели; утварь бытовая; швабры; швабры отжимные; щетки; щетки для чистки емкостей; щетки для чистки ламповых стекол; щетки жесткие; щетки половые; щетки туалетные; ящики для мусора». Для указанных видов товаров оспариваемый знак соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, коллегия отмечает следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В рамках доказывания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, представило документы (2-10), которые, по мнению коллегии, не подтверждают соответствующий довод АО «Научно-производственное объединение «Промальянс» по следующим причинам.

Сертификаты соответствия товаров (5) лица, подавшего возражение, протоколы испытаний товаров (6), договоры аренды помещений (7-8) не свидетельствуют об непосредственном введении в гражданский оборот АО «Научно-производственное объединение «Промальянс» каких-либо товаров и об их известности российскому потребителю.

Что касается материалов (9, 10) по ставку товаров под обозначением «СПЕЦГАЗ», то они касаются лишь незначительных объемов реализованной продукции в адрес единичных потребителей (ООО «СП «Транспоставка», компанию «Газпром» и ее филиалы, ООО «Энергополар», ООО «Вымпел», ООО «Строительный альянс») в незначительное количество городов Российской Федерации (Москва, Уренгой, Оренбург, Пермь, Уфа), что не позволяет коллегии прийти к выводу о высоких объемах производимых и реализуемых товаров под обозначением «СПЕЦГАЗ» лицом, подавшим возражение, в связи с чем потребитель при восприятии оспариваемого знака мог однозначно ассоциировать его с АО «Научно-производственное объединение «Промальянс». Следует отметить также, что документы (9, 10) относятся к 2015, 2017, 2020, 2022 годам, однако, не представлено ни одного документа, датированного 2016, 2018-2019, 2021 годами. Более того, представленные документы касаются лишь отдельных товаров, относящихся к 08 классу МКТУ, материалов, свидетельствующих о производстве товаров 02, 03, 06, 07, 09, 12, 18, 20, 21 классов МКТУ не представлено.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на отзывы в сети Интернет, однако, представленный в возражении скриншот содержит всего один отзыв от 2015 года. Иных

материалов, подтверждающих осведомленность релевантного российского потребителя о продукции лица, подавшего возражение, не представлено.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что материалов возражения недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Так, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих высокие объемы реализованной продукции под обозначением «СПЕЦГАЗ», а также широкую географию их распространения. Возражение не содержит материалы, отражающие затраты на рекламу продукции лица, подавшего возражение, экспонирование данной продукции на выставках. В том числе, возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как лице, изготавливающим и / или реализующим товары, идентичные или однородные товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия оспариваемых товаров 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 18, 20, 21 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №994529 как относящимся к АО «Научно-производственное объединение «Промальянс».

Таким образом, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №994529 не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В рамках несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса ему было противопоставлено обозначение «**СПЕЦГАЗ**», правовая охрана которого испрашивалась на имя лица, подавшего возражения. Необходимо отметить, что рассмотрение возражения производится с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения к рассмотрению. При этом, решением Роспатента от 18.12.2023 упомянутому противопоставленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении товаров 08 класса МКТУ «ключи гаечные [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]».

При оценке сходства сравниваемых знаков коллегия приняла во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных

знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохранных элементов во внимание не принимается.

**СПЕЦГАЗ** и **СПЕЦ ГАЗ**

Анализ сравниваемых знаков «**СПЕЦГАЗ**» и «**СПЕЦ ГАЗ**» показал, что входящие в их состав словесные элементы имеют определенное фонетическое сходство, однако, данное сходство звучания словесных элементов не может быть положено в основу вывода о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения, поскольку в отличие от охраноспособного слова «спецгаз» оспариваемого знака сопоставляемые словесные элементы противопоставленного знака «спец газ» не способны выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, представляя собой характеристику товара. Общее зрительное впечатление, создаваемое оспариваемым и противопоставленным товарными знаками, различны, входящие в состав сравниваемых знаков словесные элементы выполнены совершенно различными видами шрифта и цветом (темно-зеленым / черным), кроме того, в состав противопоставленного знака включен изобразительный элемент в виде композиции из п-образной и треугольной фигур. Следует отметить также и различное композиционное решение сопоставляемых знаков, где оспариваемый знак состоит исключительно из словесного элемента, тогда как

противопоставленный знак состоит из словесных элементов «спец» и «газ», помещенных в левой и правой частях знака, а также из расположенного в центре изобразительного элемента. Вышеизложенные особенности не позволяют ассоциировать сравниваемые обозначения между собой.

Товары 08 класса МКТУ «буравчики [ручные инструменты]; буравы; буры [ручные инструменты]; буры для плотницких работ; гвоздодеры ручные; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; держатели оселков; долота [ручные инструменты]; домкраты ручные; дрели с ручным приводом; зубила; изделия режущие [ручные инструменты]; инструменты абразивные [ручные инструменты]; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; инструменты для полирования; инструменты для резки труб; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; инструменты клепальные [ручные инструменты]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; инструменты режущие; инструменты режущие [ручные инструменты]; инструменты ручные с ручным приводом; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; кайла [ручные инструменты]; камни точильные; кирки; киянки [ручные инструменты]; клещи; клуппы; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; коловороты; круги точильные [ручные инструменты]; кувалды; лапы костыльные [ручные инструменты]; лобзики; ломы; метчики [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; молотки клепальные [ручные инструменты]; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты]; напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы воздушные с ручным приводом; насосы ручные; ножницы слесарные; оселки; отвертки неэлектрические; патроны для разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; пилы [ручные инструменты]; пилы лучковые; пистолеты [ручные инструменты]; плашки [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; пробойники; проволока протяжная [ручной инструмент]; пуансоны [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; рашпили [ручные инструменты]; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; рубанки; рычаги; скобели; скребки [ручные инструменты]; совки [садоводство]; стамески; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топоры; топоры для

выдалбливания пазов [гнезд]; труборезы [ручные инструменты]; тяпки [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]» оспариваемого знака идентичны ли однородны товарам 08 класса МКТУ «ключи гаечные [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]» товарного знака по свидетельству №993614. Так, сравниваемые товары относятся к одной родовой группе (инструменты ручные), могут иметь совместное применение и реализовываться совместно в отношении одной адресной группы потребителей.

Кроме того, коллегия усматривает наличие однородности между оспариваемыми товарами 07 класса МКТУ «инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом», а также противопоставленных товаров 08 класса МКТУ «ключи гаечные [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]». Так, вышеупомянутые оспариваемые товары подразумевают под собой широкую формулировку, к указанной группе товаров могут быть отнесены различные виды механизированных инструментов, которые могут использоваться совместно с противопоставленными товарами 08 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а также реализовываться на соседних полках в магазинах, круг потребителей также может совпадать.

Вместе с тем, товары 08 класса МКТУ «вилки для прополки [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; грабли [ручные инструменты]; заступы [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; копатели [ручные инструменты]; косы; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; кусторезы; лопатки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; мотыги; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; плодосъемники [ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; секаторы; серпы; тесаки; устройства для уничтожения вредителей растений ручные» оспариваемого знака и товары 08 класса МКТУ «ключи гаечные [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]» товарного знака по свидетельству №993614 не признаются однородными между собой, поскольку имеют разные цели применения и назначение (товары 08 класса МКТУ «ключи гаечные [ручные инструменты] противопоставленного знака применяются

при сборке каких-либо механизмов, товары 08 класса МКТУ «пистолеты [ручные инструменты]» применяются при обработке, герметизации поверхностей, монтаже каких-либо конструкций, при ремонте и т.д.), в свою очередь противопоставленные товары знаки представляют собой холодное оружие, имеющее совершенно иное назначение, а также садово-огородные и сельскохозяйственные орудия, применяемые при осуществлении сельскохозяйственных работ. Следовательно, данные виды товаров имеют различное функциональное назначение, различные условия реализации и круг потребителей.

Более того, отсутствуют основания для признания однородными противопоставленных товаров 08 класса МКТУ, а также всех товаров 07 класса МКТУ «верстаки пильные [части машин]; инструменты [детали машин]; инструменты ручные, за исключением инструментов с ручным приводом; инструменты сельскохозяйственные, за исключением инструментов с ручным приводом; круги точильные [детали машин]; круги шлифовальные [детали машин]; машины для заточки лезвий; машины для заточки резцов; машины и устройства полировальные [электрические]» оспариваемой регистрации. Сравнимые товары относятся к различным родовым (части опорные машин, детали машин, инструменты сельскохозяйственные, машины промышленные / ручные инструменты) и видовым группам, имеют совершенно разное назначение и цели применения, используются абсолютно разными потребителями.

Резюмируя вышеизложенное коллегия приходит к выводу о том, что отсутствие ассоциирования сравниваемых знаков между собой в целом не приведет к вероятности смешения однородных товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций и упомянутых выше по тексту заключения. Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что оспариваемый знак не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №994529 оспаривается и по мотивам его несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно в связи с тем, что оно сходно с коммерческим обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в своей деятельности.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- 1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемого на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

б) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Согласно положениям статьи 1538 Кодекса коммерческое обозначение – это средство индивидуализации одного или нескольких предприятий. В соответствии с пунктом 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, и предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В рамках изложенного довода лицо, подавшее возражение, представляет документы (5-10), касающиеся фактической деятельности данного лица по производству и реализации им кругов шлифовальных, набора отверток, ключей кольцевых, ключей гаечных, набора инструментов сантехнических, ключей трубных, отрезных кругов, плоскогубцев и т.д.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, представляет документы об аренде помещений (7-8), которые могут быть квалифицированы как его имущественный комплекс.

Вместе с тем, с возражением не представлено ни одного документа, о том, каким образом индивидуализировалось предприятие лица, подавшего возражение, с тем, чтобы соотнести соответствующее обозначение с оспариваемым товарным знаком. Например, материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о разработке и размещении вывески, которой бы сопровождался имущественный комплекс лица,

подавшего возражение, в связи с чем невозможно установить, была ли размещена соответствующая вывеска и если она была размещена, то в какой период времени и каким именно обозначением она сопровождалась.

Также отсутствуют документы, свидетельствующие об известности на определенной территории обозначения «СПЕЦГАЗ» в качестве названия производственного предприятия лица, подавшего возражение, а также материалы о непрерывности использования коммерческого обозначения в течение года.

Следовательно, для целей обоснования строго определенного правового мотива возражения о сходстве оспариваемого товарного знака до степени смешения именно с коммерческим обозначением материалы возражения не содержат в себе необходимых сведений. Возражение рассматривается коллегией в административном порядке только в рамках приведенных в нем правовых мотивов, определяемых соответствующими его доводами и представленными для их подтверждения документами. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в рамках его сходства с коммерческим обозначением лица, подавшего возражение, следует признать недоказанным.

Лицо, подавшее возражение, приводит довод о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции. Однако, данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №994529.**