Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 28.10.2025 возражение Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Промальянс», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024740074, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «СПЕЦГАЗ» по заявке №2024740074 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.04.2024 на имя заявителя для индивидуализации товаров 08 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.07.2025 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 08 класса МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении другой части заявленных товаров 08 класса МКТУ препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2024740074 является его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, которое является неотъемлемой частью оспариваемого решения административного органа, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №994529 с приоритетом от 12.04.2023), зарегистрированным в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «НИКО ГРУПП», 190005, Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Измайловское, ул. 7-я Красноармейская, 25, литера А, помещ. 50-Н, оф. 301.

Также в заключении по результатам экспертизы указывается, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СПЕЦГАЗ[1]» (где «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) является неохраняемым в отношении части товаров 08 класса МКТУ («*пистолеты [ручные инструменты]*») согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступивших возражении и дополнении к нему заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «СПЕЦГАЗ», а также наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №994529, а указывает на незаконность действий Общества с ограниченной ответственностью «НИКО ГРУПП» по регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №994529, признанных в установленном порядке недобросовестной конкуренцией.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 04.07.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024740074 в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.04.2024) поступления заявки №2024740074 правовая база

[1] см. Интернет https://dic.academic.ru/, Толковый словарь Ожегова, Энциклопедический словарь.

для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 3 пункту 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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

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

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Заявленное обозначение «» по заявке №2024740074 с приоритетом от 11.04.2024 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный и словесные элементы. Входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент является комбинацией геометрических фигур, а словесный элемент представляет собой слово «СПЕЦГАЗ», выполненное жирным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке №2024740074 испрашивается для индивидуализации широкого перечня товаров 08 класса МКТУ.

В отношении товаров 08 класса МКТУ «*пистолеты [ручные инструменты]*» входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СПЕЦГАЗ» подлежит указанию в качестве неохраняемого согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в силу своего описательного характера, что заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2024740074 в качестве товарного знака для индивидуализации части заявленных товаров 08 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака «» по свидетельству №994529 с приоритетом от 12.04.2023, зарегистрированного в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «НИКО ГРУПП».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения по заявке №2024740074 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №994529 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 04.07.2025.

К таким обстоятельствам относится принятое Роспатентом решение от 04.08.2026 о признании недействительной правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №994529 полностью.

Следует отметить, что основанием для признания недействительной правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №994529 послужил приведенный в решении УФАС по Санкт-Петербургу от 07.02.2025 по делу №078/01/14.4.-1303/2024 вывод о том, что действия Общества с ограниченной ответственностью «НИКО ГРУПП» по регистрации этого товарного знака имеют признаки недобросовестной конкуренции. Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2025 по делу №СИП-325/2025 решение УФАС по Санкт-Петербургу было оставлено в силе. Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2026 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №994529 устраняет причины для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и позволяет осуществить регистрацию товарного знака по заявке №2024740074 с указанием словесного элемента «СПЕЦГАЗ» в качестве неохраняемого для товаров 08 класса МКТУ «*пистолеты [ручные инструменты]*» согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.10.2025, изменить решение Роспатента от 04.07.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024740074.