

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 11.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Славянск ЭКО», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731858, при этом установлено следующее.



Изобразительное обозначение  по заявке №2017731858, поданной 07.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 04, 16 и услуг 35, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в красном, белом, черном цветовом сочетании.

Роспатентом 09.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017731858 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя ШЕЛЛ БРЭНДС ИНТЕРНЭШНЛ АГ, Швейцария, в отношении однородных товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, а именно:



- по свидетельству № 178930 с приоритетом



06.02.1998 – (1); по международной регистрации № 1276985 с

конвенционным приоритетом от 02.07.2015 – (2);



по международной

регистрации № 964925 с конвенционным приоритетом от 13.08.2007 – (3);



по свидетельству № 45815 с приоритетом от 03.05.1972 – (4).

В Роспатент 11.09.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками (1-4), так как сравниваемые обозначения являются совершенно разными изображениями, каждое из которых имеет свою внешнюю форму, стилистику, цветовое сочетание и т.д. Заявленное обозначение представляет собой полукруг неправильной формы, внутри которого расположено несколько отдельных элементов. В центре обозначения расположена капля черного цвета, по краям от капли расположено по три прямоугольных фигуры разного размера красного цвета.

Все элементы расположены на белом фоне и заключены в полукруг неправильной формы, в нижней части полукруг представлен в виде ломаной линии. Противопоставленные знаки представляют собой реалистическое изображение створки морской ракушки, выполненное как единая композиция, внутри которой все элементы представляют собой одно целое. В связи с указанным сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление и не могут вызвать у среднестатистического потребителя ассоциации с одним и тем же производителем;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков:



по

свидетельству № 659473 с приоритетом от 07.08.2017 – (5);



по свидетельству



№ 657841 с приоритетом от 07.08.2017 – (6); "Славянск ЭКО" по свидетельству № 643330 с приоритетом от 25.05.2016 – (7), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ;

- заявленное обозначение и товарный знак (5) являются идентичными обозначениями, за исключением цветового сочетания, в других товарных знаках заявителя также прослеживается единая стилистика исполнения;

- заявитель обращает внимание на то, что является одним из самых развивающихся предприятий Краснодарского края универсального топливно-сырьевого направления, созданного в целях удовлетворения спроса потребителей в нефтепродуктах.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017731858 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены материалы, касающиеся его деятельности – [1].

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

С учетом даты (07.08.2017) поступления заявки № 2017731858 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 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).



Заявленное обозначение  по заявке №2016748002 представляет собой изобразительное обозначение в виде геометрической фигуры, верхняя часть которой выполнена в виде полукруга, нижняя часть – в виде ломаной линии. Внутри фигуры расположены несколько отдельных элементов в виде расходящихся веером лучей, между которыми посередине расположено стилизованное изображение капли.

Правовая охрана испрашивается в красном, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



по свидетельству № 178930 с приоритетом



06.02.1998 – (1);

по международной регистрации № 1276985 с

конвенционным приоритетом от 02.07.2015 – (2);



по международной

регистрации № 964925 с конвенционным приоритетом от 13.08.2007 – (3);



по свидетельству № 45815 с приоритетом от 03.05.1972 – (4).

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ, знакам (3-4) в том числе в отношении товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в перечнях регистраций.

В отношении противопоставленного товарного знака (1) следует отметить, что на дату 11.10.2018 принятия возражения к рассмотрению срок действия противопоставленного товарного знака (1) истек 06.02.2018, в связи с чем анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных знаков (2-4).

Противопоставленные знаки (2-4) зарегистрированы на имя одного лица (ШЕЛЛ БРЭНДС ИНТЕРНЭШНЛ АГ, Швейцария). Изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, верхняя часть которой выполнена в виде полукруга, нижняя часть – в виде многоугольника, с расположенными внутри отдельными элементами в виде расходящихся веером лучей, содержится во всех противопоставленных знаках (2-4), в связи с чем именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаках.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2-4) показал следующее.

При определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно

наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

Сходство изобразительных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2-4) обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно:

- внешней формой, которая в сравниваемых обозначениях может быть описана как веерообразная (изобразительные обозначения выполнены в виде фигуры, верхний контур, которой имеет округлую веерную форму, нижний контур выполнен в виде ломаной линии);

- наличием симметрии (сравниваемые обозначения имеют вертикальную ось симметрии);

- смысловым значением, которое совпадает. Сравнимые изобразительные обозначения могут быть восприняты как стилизованное изображение створки морской раковины «гребешка», поскольку выполнены в виде фигуры, веерообразной формы с расположенными радиальными элементами;

- видом и характером изображений, которые совпадают. Сравнимые изобразительные обозначения имеют одинаковое композиционное построение, которое заключается в одинаковом расположении и соотношении элементов (внутри фигуры, внешний контур которой имеет округлую веерообразную форму, расположены расходящиеся элементы разной длины, расширяющиеся кверху).

При этом коллегия отмечает, что наличие в заявленном обозначении изображения стилизованной капли и несколько отличающееся цветовое исполнение, не является существенным.

При оценке сходства сравниваемых изобразительных обозначений коллегией также принято во внимание, что противопоставленные знаки зарегистрированы на имя компании ШЕЛЛ БРЭНДС ИНТЕРНЭШНЛ АГ, Швейцария, которая является крупнейшим международным энергетическим и нефтехимическим концерном,

имеющим высокую международную репутацию. Более ста лет слово «Шелл» (shell – «ракушка») и изображение морской раковины является эмблемой концерна, которая без существенных изменений и сегодня является одним из наиболее узнаваемых символов в мире, которая служит для идентификации бренда и продвижения товаров концерна (см. поисковую систему Яндекс - «Бренд Шелл»).

Относительно довода заявителя о наличии зарегистрированных на его имя товарных знаков (5-7), которые представляют собой варианты знаков, следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Вместе с тем, коллегия отмечает, что цветовое сочетание, в котором исполнено заявленное обозначение, отличается от цветового сочетания, используемого в товарных знаках (5-7), а именно цветовая гамма заявленного обозначения включает красный цвет, который присутствует в противопоставленных знаках (2, 3) и является «фирменным» цветом их правообладателя, что усиливает ассоциации заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

С учетом изложенного заявленное обозначение, выполненное в виде стилизованного изображения морской раковины, включающее красный цвет, производит сходное общее зрительное впечатление с противопоставленными знаками (2-4), ассоциируются с ними в целом и, следовательно, признается сходным с противопоставленными знаками (2-4).

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 02, 04, 16 и услуги 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных знаков (2-4), идентичны либо относятся к одной родовой категории товаров и услуг (соответствующих классов), имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей, в связи с чем признаются однородными. Однородность товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Установленное выше сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2-4) приводит к смешению потребителями однородных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (2-4) в отношении однородных товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.09.2018, оставить в силе решение Роспатента от 09.08.2018.