

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 17.08.2018. Данное возражение подано ООО «КБ Стодол», Республика Беларусь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732738, при этом установлено следующее.

Заявка №2016732738 на регистрацию объемного обозначения



« \_\_\_\_\_ » была подана на имя заявителя 05.09.2016 в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 27.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732738 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение представляет собой трехмерное изображение автозаправочного комплекса, форма которого является неохраноспособной

согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении части услуг 37 класса МКТУ в целом не обладает различительной способностью и обусловлена исключительно функциональным назначением, а также используется различными лицами, оказывающими услуги автозаправочных комплексов (см., например, Интернет-сайты <http://netfm/about/news/2017/97>, <http://trassagk.ru>, <http://rosneft-azs.ru>, <http://www.shell/co.ru>, <http://novatek-azk.ru>, <https://www.gpnbonus.ru>, <https://auto.lukoil.ru/ru> и др.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.08.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

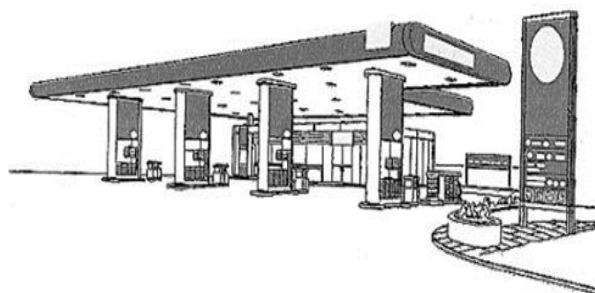
- практика Роспатента подтверждает регистрацию изображений автозаправочных комплексов в качестве объемных обозначений, подобные обозначения являются охраноспособными. Так, были зарегистрированы товарный



знак по свидетельству №157594 (для товаров и услуг 04 и 37 классов МКТУ), товарный знак



по свидетельству №173286 (для товаров и услуг



04 и 37 классов МКТУ), товарный знак по свидетельству №156885 (для товаров и услуг 01, 04, 36, 37, 42 классов МКТУ),



товарный знак

по свидетельству №192638 (для



услуг 37 и 39 классов МКТУ), товарный знак  
свидетельству №356647 (для услуг 35, 37, 43 классов МКТУ) и т.д.;

по

- предоставление правовой охраны большинству указанных товарных знаков осуществлено без оценки приобретенной различительной способности, при этом, указанные знаки зарегистрированы в отношении, в том числе, товаров и услуг, не однородных услугам автозаправочных комплексов, таким как: «обрамления для надгробных памятников» (19 класс МКТУ), «курятники» (19 класс МКТУ), «глобусы» (16 класс МКТУ), «писсуары» (11 класс МКТУ), «свистки для подачи команд собакам» (9 класс МКТУ)», следовательно, правомерным является вывод об отсутствии оснований в отказе в регистрации заявки № 2016732738 на основании указания на вид и назначение услуг;

- заявленное объемное обозначение, так же как и приведенные выше товарные знаки, представляет собой изображение автозаправочного комплекса, оформленное с использованием оригинальных графических элементов и своеобразного цветового оформления, а именно заявленное обозначение характеризуется оригинальным композиционным расположением конструктивных элементов: информационной стелы, навеса прямоугольного профиля, на трех опорах, бензоколонок в форме вертикально ориентированных параллелепипедов, отдельного павильона обслуживания; выполнением информационной стелы уплощенной с передней и задней поверхностями трапециевидной формы, установленной таким образом, что параллельные стороны представляют собой

боковые грани стелы, имеющие плавный изгиб в месте сопряжения с наклонными боковыми сторонами; наличием наложенного на информационную стелу табло в форме вертикально ориентированного прямоугольника; колористическим решением стелы с делением на две части горизонтальной салатовой акцентной полосой - нижнюю, выполненную в зеленом цвете, на которой расположена информационная панель, и верхнюю - белого цвета, боковые поверхности стелы оформлены в салатовом цвете; расположением на нижней части информационной табло стелы графической композиции прямоугольной формы со стилизованным изображением верхней части фигуры человека, решенной с использованием зеленого, черного, желтого и бежевого цветов, выполнением стоек навеса П-образной формы со скругленными углами и т.д. Все эти особенности обеспечивают отличие заявленного обозначения от иных производителей однородных услуг;

- анализ аналогового ряда и используемых дизайнерских средств для обеспечения узнаваемости такого рода обозначений показал, что для придания индивидуализирующих свойств достаточно следующих существенных отличий: оригинальное колористическое решение с использованием основных - белого и зеленого цветов и дополнительного - салатового цвета, присутствующего в оформлении обводок элементов; оригинальное формообразование элемента композиции, например использование трапециевидных элементов в формообразовании стелы, торцевых частей поверхности навеса, боковой стены открытой части павильона;

- заявленное обозначение оригинально, отличается от аналогового ряда цветовым сочетанием, оригинальным решением объектов с трапециевидными элементами, наличием изобразительной композиции, выполненной с использованием стилизованного изображения верхней части фигуры человека на темном фоне, выполняющей в изображении функцию товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования, двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично

изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт насосов; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания автомобилей [заправка топливом и обслуживание]; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; чистка транспортных средств».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Изображение заявленного обозначения;
2. Копии судебных актов по делам № А40-27695/09; № А78-6764/2017, №А55-29345/2015, № СИП-531/2017.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (05.09.2016) заявки № 2016732738 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические

изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Кроме того, согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию было заявлено объемное обозначение



«  
» в виде автозаправочной станции. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2016732738 испрашивается в салатовом, зеленом, черном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ заявленного объемного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, на регистрацию в качестве товарного заявлено объемное обозначение, представляющее собой реалистичное изображение автозаправочного комплекса.

Услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют услуги по обслуживанию автомобилей, в том числе на автозаправочных комплексах.

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, представляющему собой реалистическое изображение автозаправочного комплекса, для маркировки услуг, оказываемых автозаправочными комплексами. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к необладающим различительной способностью.

Для признания различительности подобных обозначений необходимо доказать их качественное отличие от изображений подобного типа.

В рамках изложенного коллегией были проанализированные источники (<http://netfm/about/news/2017/97>, <http://trassagk.ru>, <http://rosneft-azs.ru>, <http://www.shell/co.ru>, <http://novatek-azk.ru>, <https://www.gpnbonus.ru>, <https://auto.lukoil.ru/ru>), касающиеся иных автозаправочных станций, оказывающих

аналогичные услуги. Анализ указанных источников показал, что услуги 37 класса МКТУ оказываются множеством автозаправочных комплексов, которые имеют

традиционную форму —



и т.д. Так, все вышеуказанные заправки имеют вертикально ориентированную информационную стелу с указанием цен на топливо, несколько топливно-раздаточных колонок, помещенных под навесом, а также одноэтажное здание, в котором осуществляется оплата за услуги и реализация товаров. Заявленное



обозначение воспроизводит вариант традиционной формы автозаправочных комплексов. При этом, использование серо-зеленой гаммы при оформлении объекта, незначительные изменения компонентов (конструктивных элементов) не приносят оригинального характера данному обозначению, поскольку не дают качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличный от стандартного вида автозаправочного комплекса.

Стилизованное изображение верхней части человека на информационной стеле возможно и обладает различительной способностью, вместе с тем, данное изображение занимает периферийное положение, едва различимо в композиции заявленного обозначения и, следовательно, наличие в заявленном обозначении данного элемента не дает оснований для вывода о возможности регистрации заявленного обозначения в целом в качестве товарного знака.

Что касается довода заявителя об использовании в заявленном обозначении оригинального колористического решения, то коллегия отмечает, что цвет или простая незапоминающаяся комбинация цветов не способны индивидуализировать услуги заявителя.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения, представлено не было.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом примеры иных регистраций, приведенных заявителем, не свидетельствуют об охраноспособности заявленного обозначения. Коллегия обращает внимание, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Что касается судебных актов по делам № А40-27695/09, № А78-6764/2017, №А55-29345/2015, то в них оценивается сходство различных средств

индивидуализации услуг автозаправочных комплексов, они не имеют отношения к спорному обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2018.**