

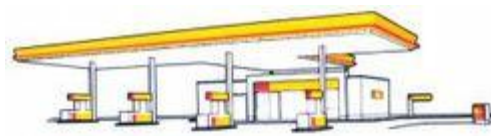
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Петровскнефтепродукт» г.Петровск-Забайкальский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №833969, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №833969, произведенной Международным Бюро ВОИС 12.05.2004, предоставлена на имя компании SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM, Великобритания, в отношении товаров 04 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В настоящее время правообладателем знака по международной регистрации №833969 является компания Shell Brands International AG, Швейцария (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации №833969 представляет собой изобразительное обозначение в виде полос желтого (на примере Pantone 485c) и красного (на примере Pantone 116c) цветов. Для демонстрации расположения полос



в знаке приведено трехмерное изображение станции технического обслуживания транспортных средств. При этом само изображение станции технического обслуживания не является предметом охраны, что отражено в

описании (571) к знаку (The mark consists of the colours red (as exemplified by Pantone number 485c) and yellow (as exemplified by Pantone 116c), as shown on the application form, applied to the component parts of vehicle service stations). Знак охраняется в желтом, красном, белом цветовом сочетании. Срок действия регистрации продлен до 12.05.2024.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №833969 предоставлена с нарушением требований пункта В(2) статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности в редакции от 02.10.1979 (далее – Парижская конвенция), пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак не обладает различительной способностью, поскольку не обладает свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Форма и внешний вид автозаправочной станции (далее – АЗС) во всех цивилизованных странах является одинаковой (здание и колонки под навесом), что обусловлено назначением данного объекта, который с 20-х годов прошлого столетия был определен исходя из природных условий, целей АЗС, технического назначения. Фризы на навесах также не имеют никаких отличительных признаков и не представляют собой ничего нового. При этом отсутствуют пропорции и размеры фриза. Зарегистрированное сочетание цветов также не решает основную задачу товарного знака, поскольку цвет сам по себе не способен осуществлять индивидуализирующую функцию.

Во всем мире такие цвета как желтый и красный широко и давно используются для привлечения внимания, чтобы донести до окружающих важную информацию, в особых случаях, на опасных объектах, на пожароопасных объектах и т.п.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что сочетание цветов носит абстрактный характер, не имеет определенных контуров и не обеспечивает точности и единообразия, поскольку отсутствует конкретное указание на размеры цветового пространства.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого знака привела к монополизации 40% цветов при оказании услуг автозаправочных станций, что дает правообладателю возможность контроля над неограниченным количеством форм использования этого сочетания цветов, лишая конкурентов возможности оказывать услуги, используя эти цвета. Объем защиты, который получил правообладатель оспариваемого знака, не определен и непонятен участникам рынка и потребителям, нарушает баланс интересов участников гражданских правоотношений, предоставляя монополию на использование этих цветов независимо от их оттенков.

Ссылаясь на информацию, размещенную в сети Интернет по адресу http://www.qks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/azs.xls, лицо, подавшее возражение, отмечает, что общее количество автозаправочных станций (АЗС) любых (всех) лиц по субъектам Российской Федерации на конец 2016 г. составляет 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) штук. Согласно официальной информации, размещенной на сайте компании «Шелл» www.shell.com.ru, количество АЗС, работающих под брендом «Шелл» в России, составляет 0,8 %, т.е. менее 1 %.

АЗС «Шелл» присутствуют в основном в западной части Российской Федерации и находятся в значительном отдалении от Забайкальского края. На территории Забайкальского края АЗС «Шелл» нет.

В возражении отмечено, что на территории России ряд крупных компаний, осуществляющих свою деятельность на рынке торговли нефтепродуктами через АЗС, таких как ПАО НК «РОСНЕФТЬ» и ПАО «ГАЗПРОМ», также имеют товарные знаки в подобном цветовом сочетании, в частности, правообладатели товарных

знаков №№416700, 411419, 371968 используют красный и желтый цвета в оформлении своих АЗС и товаров, т.е. для аналогичного вида деятельности.

По мнению лица, подавшего возражение, указанное является доказательством отсутствия у оспариваемого знака различительной способности и ассоциативной связи с его правообладателем, возникающей у потребителей товаров и услуг, в отношении которых охраняется оспариваемый знак.

В возражении указано, что на автозаправочных станциях «Шелл» реализуется такая же продукция российских нефтеперерабатывающих заводов (бензины, дизельное топливо) и другие товары, как и на АЗС других лиц.

Лицо, подавшее возражение, начало использовать в оформлении своих автозаправочных станций красный и желтый цвета раньше, чем была предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №833969, что подтверждается договорами поставки, заключенными в 2002 и в 2003 годах.

Превышение допустимых пределов объема правовой охраны на территории России, предоставленной знаку по международной регистрации № 833969, по мнению лица, подавшего возражение, привело к злоупотреблению правом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 833969 недействительным в отношении товаров 04 и услуг 37 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия искового заявления правообладателя в арбитраж от 03.05.2017[1];
- информация о знаке по международной регистрации № 833969 [2];
- копия отзыва ООО «Петровскнефтепродукт» в суд № 3-485 от 06.07.2017 с приложениями и дополнением от 11.07.2017[3];
- копия отзыва по делу №А78-6764/17 в суд от 15.08.2017 [4];
- копия решения Арбитражного Суда по делу А78-6764/2017 от 18.08.17 [5];
- копия апелляционной жалобы ООО «Петровскнефтепродукт» №3-713 от 18.09.17 [6];
- распечатка из сети Интернет по количеству АЗС в Российской Федерации [7];
- скриншот с официального сайта Shell по количеству АЗС [8];

- копия договора №30 от 14.05.2002 и договора №069-56/2003 от 13.02.2003 [9];
- копия декларации о соответствии АО «Газпром-терминал» № ТС № RU Д- RU.16.B.02069 [10];
- копии паспортов качества АО «Газпромнефть - Терминал» № 2357 от 16.10.2017, № 2359 от 16.10.2017, № 2367 от 16.10.2017, № 2368 от 16.10.2017 [11];
- копия протокола собрания от 19.05.17 об избрании директора ООО «Петровскнефтепродукт» и выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 19.10.2017 [12].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение в части товаров 04 класса МКТУ подано незаинтересованным лицом, поскольку его права и законные интересы не затрагиваются правовой охраной оспариваемого товарного знака, так как отсутствуют какие-либо сведения об осуществлении им деятельности по производству и реализации технических масел и смазочных материалов, помимо продажи продукции сторонних производителей;

- на момент подачи заявки и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемый знак обладал различительной способностью, при этом ни Парижская конвенция, ни Закон, ни Правила, упомянутые в возражении, не исключали возможность регистрации сочетаний цветов в качестве товарных знаков;

- форма и конструктивные особенности АЗС не являются предметом охраны оспариваемого знака, его индивидуализирующим элементом являются определенные цветовые сочетания красного и желтого цветов;

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что охраняемые сочетания цветов вошли во всеобщее употребление, длительное время применяются специалистами в данной конкретной области и вошли в обиход широких кругов специалистов и потребителей в качестве обозначения, вызывающего устойчивую взаимно-однозначную связь с товарами и услугами АЗС, а также что спорные сочетания красного и желтого цветов в оформлении внешнего вида АЗС относятся к обозначениям, символизирующим товары и услуги АЗС, или являются условным обозначением, применяемым в науке и технике;

- пункт 1 статьи 15 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (вступил в силу для РФ 22.08.2012) (далее - «ТРИПС») прямо предусматривает возможность регистрации в качестве товарного знака сочетания цветов и подтверждает принципиальное наличие у таких сочетаний различительной способности: *«любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. Такие обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетание цветов, а также любое сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков»;*

- при толковании статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции российские суды (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.04.2014 по делу № А40-30430/13-12-118) применяют положение статьи 15 ТРИПС в том числе при рассмотрении споров в отношении товарных знаков с датой приоритета, предшествующей дате ратификации ТРИПС Российской Федерацией;

- сложившаяся на сегодняшний день практика Роспатента подтверждает, что цвета и их сочетания признаются в качестве обозначений, способных выполнять функцию товарного знака, то есть служить для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;

- для сетей АЗС является распространенным и обычным использование одного цвета или одной цветовой комбинации в оформлении АЗС, что объясняется спецификой услуг АЗС и тем фактом, что цвет занимает большую поверхность, чем изобразительные товарные знаки, а также тем, что цвет или цветовая комбинация могут идентифицироваться потребителями издалека;

- сочетания желтого и красного цветов, в том числе в виде двух желтых и одной красной полосы, являются фирменной символикой АЗС «Шелл», которая используется с 1915 года;

- различительная способность знака по международной регистрации №833969, была усилена в результате длительного и интенсивного использования, в том числе на основании лицензионных договоров, зарегистрированных в Роспатенте;

- в настоящее время АЗС «Шелл» расположены в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области, Москве и Московской области, а также в Вологодской, Воронежской, Костромской, Липецкой, Ростовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях и Республике Татарстан, при этом сеть «Шелл» постоянно расширяется, в 2018 году планируется открытие новых АЗС в Новосибирске;

- совокупное население областей, в которых присутствуют АЗС «Шелл», составляет более 43 млн. человек (по данным Росстата);

- станции технического обслуживания «Шелл» расположены в крупнейших городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань и др. (см. <http://www.shell.com.ru/> в разделе «Розничные точки продаж»);

- общий объем топлива, реализованного в России на АЗС «Шелл», эксплуатируемых ООО «Шелл Нефть», составил 2 377 421 358 литров за период с 2013-2015 год. Выручка от розничной реализации топлива через АЗС за указанный период составила 53 144 824 509 рублей;

- общий объем импортных смазочных материалов «Шелл», реализованных ООО «Шелл Нефть» в России за период 2013-2015 год, составил 117 603 056,66 литров, при этом в оформлении упаковки указанных смазочных материалов и в рекламных материалах используются, в том числе, фирменные сочетания красного и желтого цветов, неотделимые от имиджа «Шелл» в России и во всем мире;

- в качестве сведений, подтверждающих объемы присутствия в гражданском обороте смазочных материалов и топлива «Шелл», представлены данные бухгалтерской отчетности ООО «Шелл Нефть», которое является лицензиатом правообладателя и входит в группу «Шелл», за период 2014-2016 гг.;

- в 2012 году концерн «Шелл», первый из международных нефтегазовых компаний, работающих в России, построил комплекс по производству смазочных материалов в г. Торжке Тверской области (является филиалом ООО «Шелл Нефть»). Завод выпускает широкую линейку высококачественных смазочных материалов, включая моторные масла, масла для судовых двигателей, промышленные смазочные материалы, гидравлические и трансмиссионные масла под марками Shell Helix, Shell Rimula, Shell Spirax, Shell Tellus, Shell Omala;

- возникновение узнаваемости обозначения потребителями на территории

Российской Федерации связано не только с масштабным использованием обозначения на территории Российской Федерации, но и с использованием оспариваемого знака в мире;

- по информации, предоставленной сайтом Wikipedia, концерн «Шелл», в состав которого входит правообладатель, является четвертой по величине активов производственной компанией в мире;

- по данным агентства «Kline & Company» ООО «Шелл-Нефть», осуществляющее реализацию смазочных материалов «Шелл», является одним из наиболее активных и успешных участников рынка производителей смазочных материалов в России;

- вывод об изначально присущей оспариваемому знаку различительной способности, а также высокая степень информированности российских потребителей о деятельности правообладателя и его фирменном стиле подтверждаются результатами социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, согласно которому оспариваемый знак известен большинству потребителей (96%) товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, у подавляющего большинства потребителей оспариваемый знак ассоциируется с техническими маслами и смазками (73%), топливом (97%), а также услугами станций технического обслуживания (86%), и у абсолютного большинства (64%) со смазочными материалами;

- согласно результатам опроса, на дату международной регистрации знака (12.05.2004) он был известен большинству потребителей (65%), большинству потребителей (61%) той же группы опрошенных он был известен в качестве обозначения, индивидуализирующего товары и услуги определенной компании, определенного производителя и отличающего их от товаров и услуг других компаний;

- к фактическим обстоятельствам, применимым к оценке различительной способности товарного знака по смыслу пункта (1) части С статьи 6 quinquies Парижской конвенции, относятся также сведения о предоставлении правовой охраны на территории следующих государств: Антигуа и Барбуда, Албания,

Австрия, Австралия, Болгария, Бутан, Бенилюкс, Беларусь, Куба, Кипр, Чешская Республика, Германия, Дания, Эстония, Испания, Финляндия, Франция, Грузия, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Иран, Исландия, Италия, Япония, Кения, Киргизия, Лихтенштейн, Лесото, Литва, Латвия, Марокко, Монако, Молдова, Черногория, Македония, Монголия, Мозамбик, Намибия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Свазиленд, Туркменистан, Украина, Замбия.

В отзыве также приведена информация о работе правообладателя по продвижению в России товаров и услуг под брендом «Шелл» и оспариваемым знаком, в частности, об объемах расходов на рекламу и маркетинговые мероприятия в отношении АСЗ и смазочных материалов в России за период 2013-2016 годы, которые составили более 2 млрд. рублей, а также о медийных и спонсорских мероприятиях, проводимых с участием концерна «Шелл», и об участии концерна «Шелл» в специализированных конференциях и выставках на территории России за период 2012-2017 годы.

Правообладатель полагает, что в свете приведенных выше аргументов и представленных доказательств длительного и интенсивного использования знака по международной регистрации №833969 доводы лица, подавшего возражение, о незаконности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а также о попытках монополизировать цветовые сочетания, которые являются фирменным стилем правообладателя и приобрели высокую различительную способность через долгие годы интенсивного использования, являются не только не обоснованными, но и недобросовестными.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 833969.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта ООО «Петровскнефтепродукт» [13];
- распечатка из базы данных ВОИС о международной регистрации 3833969 [14];
- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о регистрациях цветовых

товарных знаков в РФ [15];

- копии решений судов по делу А78-6764/2017 [16];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о начале использования концерном «Шелл» спорного цветового сочетания [17];
- статья из журнала «Нефтегазовая Вертикаль» №12/2013 [18];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о регистрации лицензионных договоров в отношении регистрации № 833969 [19];
- распечатка с сайта «Шелл» [20];
- список АЗС «Шелл» в России [21];
- фотографии АЗС «Шелл» и распечатки из сети «Интернет» с информацией о расширении сети АЗС «Шелл» в России [22];
- образцы оформления станций технического обслуживания «Шелл» в России [23];
- распечатка с сайта «Шелл» с информацией о заводе в г. Торжке и фотографии завода [24];
- распечатка с сайта премии «Товар Года» с информацией о присуждении премии маслу Shell Helix [25];
- образцы маркировки смазочных материалов «Шелл» [26];
- распечатки из сети Интернет с информацией о СП «Шелл и Аэрофьюэлз» и фотографии с заправочных станций [27];
- образец оформления страниц сайта «Шелл» [28];
- распечатка с сайта «Шелл» с информацией о мобильном приложении «Новости Шелл» [29];
- распечатка с сайта «Шелл» с информацией о программе лояльности "Shell ClubSmart" [30];
- информация о медийных и спонсорских мероприятиях концерна «Шелл» в России за период 2012-2017 [31];
- распечатки публикаций корпоративной газеты «Новости Шелл» за период 2010-2014 [32];
- распечатка страницы Wikipedia, посвященной Royal Dutch Shell [33];
- распечатка с сайта «Шелл» [34];

- копия страниц книги «125 лет Shell в России (1892-2017)» [35];
- копия решения Апелляционной коллегии ФАС по жалобе ООО «Успех» на решение № 2 от 28.10.2016 по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 06-01-12-14-16 [36];
- копия заключения Лаборатории социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского центра РАН по результатам социологического опроса потребителей [37];
- справка ООО «Шелл Нефть» от 02 февраля 2018 [38];
- копии договоров поставки с официальными дистрибьюторами смазочных материалов «Шелл» [39];
- копии деклараций о соответствии смазочной продукции «Шелл» за период 2014-2017 [40];
- копии аудиторских заключений о бухгалтерской отчетности ООО «Шелл Нефть» за период 2014-2016 [41];
- копии выдержек из договоров поставки нефтепродуктов между ООО «Шелл Нефть» и поставщиками; копии выборочных счетов-фактур и товарных накладных на поставку нефтепродуктов за период 2013-2016 [42];
- копии маркетинговых и рекламных договоров, заключенных ООО «Шелл Нефть»; документы об исполнении договоров за период 2013-2015 [43];
- копия отчета с обзором российского рынка горюче-смазочных материалов, подготовленного агентством «Kline & Company» (с выборочным переводом на русский язык) [44];
- копии публикаций о регистрации обозначения за рубежом [45];
- копия рекламной брошюры о комплексе по производству смазочных материалов «Шелл» в г. Торжке [46].

В дополнение к отзыву от правообладателя 07.03.2018 поступила корреспонденция, содержащая Лицензионное соглашение от 12.02.2014 между правообладателем (Шелл Брэндс Интернэшнл АГ) и ООО «Омнитрейд» по брендингу розничных автозаправочных станций (отдельные регионы Российской Федерации) на английском и русском языке [47].

От лица, подавшего возражение, в Роспатент поступила корреспонденция, в

которой представлены критические комментарии на отзыв правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.05.2004) международной регистрации оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, который отражает положения пункта В (2) статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;
- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1–5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения подпунктов 1–3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса).

Таким образом, при оценке товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса учитываются обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражений, при представлении доказательств, свидетельствующих о них.

Как указано выше, оспариваемый знак по международной регистрации №833969 представляет собой изобразительное обозначение в виде полос желтого (на примере Pantone 485c) и красного (на примере Pantone 116c) цветов, для демонстрации расположения которых приведено трехмерное изображение



станции технического обслуживания транспортных средств. При этом, как указано выше, само изображение станции технического обслуживания не является предметом правовой охраны.

Знак охраняется в желтом, красном, белом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

04 - Oils, greases; lubricants; fuels (*Масла, смазки; смазочные материалы; топливо*).

35 - The bringing together of fuels, lubricants and other automotive products at vehicle station sites, to enable customers conveniently to view and purchase such products; the bringing together of a variety of goods at convenience stores, to enable customers to conveniently view and purchase such products at vehicle service stations (*Объединение горюче-смазочных материалов и другой автомобильной продукции на объектах автостанций, с тем чтобы клиенты могли удобно просматривать и приобретать такую продукцию; объединение различных товаров в магазинах, с тем чтобы клиенты могли удобно просматривать и приобретать такую продукцию на автосервисах*).

37 - Vehicle services stations (refuelling and maintenance) (*Станции технического обслуживания транспортных средств (заправка и техническое обслуживание)*).

Основным аргументом лица, подавшего возражение, является утверждение о том, что оспариваемый знак, представляющий собой комбинацию цветных полос желтого и красного цветов, на дату международной регистрации (12.05.2004) не обладал различительной способностью. Однако нормы Закона, действующего на дату (12.05.2004) международной регистрации оспариваемого знака, как и законодательство, действующее на дату подачи возражения, не содержало и не содержит в себе положения, прямо препятствующего предоставлению правовой охраны обозначениям, состоящим из комбинации цветовых сочетаний.

Согласно материалам, представленным правообладателем, включая общедоступную информацию, размещенную в сети Интернет [17], сочетания желтого и красного цветов, в том числе в виде двух желтых и одной красной полосы, с 1915 года являются фирменными цветами автозаправочных станций концерна «Шелл», в состав которого входит правообладатель оспариваемого товарного знака. Данное обстоятельство подтверждено вступившим в законную силу судебным решением Арбитражного суда Забайкальского края от 18.08.2017 и постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2017 по делу № А78-6764/2017 [16].

Являясь одним из крупнейших нефтегазовых производителей в мире и владельцем крупнейшей в мире сети АЗС, концерн «Шелл» и компании, входящие в его состав, длительное время до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака в Российской Федерации, использовали данные цвета для маркировки товаров и услуг, предоставляемых ими во всем мире.

Принимая во внимание то обстоятельство, что на дату международной регистрации (12.05.2004) оспариваемого знака в России уже действовала регистрация изобразительного товарного знака по свидетельству №164330 на имя того же правообладателя, который оказывал услуги АЗС с использованием фирменных цветов концерна «Шелл» с 1998 года [18], у российского потребителя

товаров 04 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №833969, сформировалось устойчивое ассоциативное восприятие этого цветового сочетания с определенным лицом.

Данное обстоятельство подтверждено результатами социологического опроса, проведенного с 16.01.2018 по 05.02.2018 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей технических масел и консистентных смазок, смазочных материалов, топлива, в том числе моторных бензинов, станций автозаправочных, технического обслуживания для транспортных средств [37].

Согласно результатам данного исследования, на дату международной регистрации (12.05.2004) оспариваемый знак был известен 65% респондентов. У подавляющего большинства опрошенных потребителей оспариваемый знак ассоциировался с топливом (97%), с техническими маслами и (консистентными) смазками (73%), с услугами станций технического обслуживания (86%).

На момент проведения опроса, по сравнению с датой международной регистрации знака его различительная способность незначительно усилилась: 43% респондентов считают, что оспариваемый товарный знак используется правообладателем, в то время как ретроспективные показатели опроса свидетельствуют о том, что на дату международной регистрации, когда знак принадлежал компании «Shell International Petroleum (Шелл Интернейшнл Петролиум)», эта доля составляла 39%.

Какими-либо иными статистическими данными, подтверждающими довод лица, подавшего возражение, об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака на дату его приоритета, опровергающими результаты вышеуказанного социологического опроса, коллегия не располагает, и возражение такой информации не содержит.

Коллегия полагает неубедительным и декларативным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что доказательством отсутствия у оспариваемого товарного знака различительной способности является использование на территории России многими компаниями красного и желтого цветов в оформлении своих АЗС и

товаров, однородных товарам 04 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Данное утверждение обосновано ссылками на правообладателей товарных знаков (свидетельства №№416700, 411419, 371968), которые имеют более поздний приоритет, чем оспариваемый товарный знак, а также на компании ПАО НК Роснефть и ПАО Газпром, которые используют для индивидуализации аналогичного вида деятельности такие же цвета. Однако никаких документов, подтверждающих такое использование на дату международной регистрации №833969 оспариваемого знака, не представлено. Кроме того, компании, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не поставили под сомнение правомерность предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №833969, что позволяет прийти к выводу о том, что они не видят угрозы нарушения своих прав.

Поскольку возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку по основаниям, связанным с наличием различительной способности обозначения, было подано через 13 лет после даты его международной регистрации и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации, коллегия приняла во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, с учетом материалов, представленных правообладателем, о длительности и интенсивности его использования, в частности, материалы [17] – [35], [38] – [44], содержащие сведения об интенсивном и длительном использовании оспариваемого знака на территории Российской Федерации до даты подачи возражения, а также сведения о предоставлении правовой охраны оспариваемому знаку на территории значительного количества других стран мира [45].

Что касается заинтересованности в подаче данного возражения, то коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в отношении услуг 37 класса МКТУ (станции автозаправочные технического обслуживания для транспортных средств), предоставление которых вызвало столкновение интересов сторон, повлекшее за собой судебные разбирательства и, соответственно, вопрос о правомерности предоставления исключительного права на оспариваемый товарный

знак в отношении этих услуг. Вместе с тем, материалы возражения не содержат никаких сведений, которые позволили бы сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, связанную с производством товаров 04 класса МКТУ (технические масла и (консистентные) смазки, смазочные материалы, топлива, в том числе моторные бензины), в связи с которой оспариваемый товарный знак затрагивает его законные права и интересы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2017, и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 833969.