


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 31.08.2018, поданное ООО «Фактор», Краснодарский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721761, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2017721761 с приоритетом от 01.06.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.


Роспатентом 22.05.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721761 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков по свидетельствам №№603357 (1), 590686 (2), 585474 (3), 471032 (4), 402281 (5), 402280 (6), 402279 (7), 402278 (8), 441175 (9), 441174 (10), 441155 (11), 441094 (12), 441096 (13), 441095 (14), 441154 (15), 441153 (16), 149180 (17), 359971 (18), 220181 (19), 124663 (20) и обозначений по заявкам


№№2016742375 (21), 2016742376 (22), ранее зарегистрированных и заявленных на имя ОАО «ГАЗПРОМ», для однородных товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ;



- с общеизвестным товарным знаком «» (свидетельство №31 с датой признания знака общеизвестным – 31.12.1998, в отношении товара 04 класса МКТУ «газ» на имя ОАО «ГАЗПРОМ») (23);

- с серией товарных знаков, содержащих словесный элемент «Роснефть», «Rosneft», по свидетельствам №№335189 (24), 335190 (25), 340215 (26), 340218 (27), 392376 (28), 391286 (29), 536159 (30), 536160 (31), 579018 (32), 579019 (33), 622154 (34), 634579 (35), 634582 (36), 634581 (37), 634828 (38), 634829 (39) и обозначением по заявке № 2017705018 (40) (делопроизводство по заявке не завершено), ранее зарегистрированных и заявленных на имя ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», для однородных товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ;

#### **РОСНЕФТЬ**

- с общеизвестным товарным знаком «» (свидетельство №187 с датой признания знака общеизвестным – 21.11.2016, в отношении товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы; топлива; нефть», товаров 19 класса МКТУ «битумы», услуг 37 класса МКТУ «станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом]» на имя ПАО «Нефтяная компания «Роснефть») (41).

Экспертиза отмечает, что в заявленном обозначении изобразительный элемент воспринимается как имитация изобразительных элементов, принадлежащих ОАО «Газпром» (цветовое сочетание и общее зрительное впечатление) (см. Интернет, [www.gazprom.ru](http://www.gazprom.ru)).

Кроме того, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг), а его использование в гражданском обороте может быть расценено как акт недобросовестной конкуренции (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.08.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении словесный элемент состоит из двух слогов «РОСТ» и «НЕФТЬ», где основную фонетическую нагрузку берет на себя первый слог «РОСТ», в котором буква «Т» выделяется фонетически и визуально;

- противопоставленная серия знаков, содержащих словесный элемент «РОСТНЕФТЬ», отличается от словесного элемента «РОСНЕФТЬ» количеством букв и фонетическим произношением;

- изобразительный элемент заявленного обозначения в виде изображения капли и изобразительный элемент в виде факела, присутствующий в серии противопоставленных товарных знаков, принадлежащих ОАО «ГАЗПРОМ», производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку являются абсолютно отличными друг от друга, не сходными между собой элементами;

- рассматриваемое обозначение и серия обозначений, принадлежащих ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», являются искусственно придуманными словесными единицами, которые не несут в себе никакую смысловую нагрузку и не пересекаются между собой;

- таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными ни по одному из трех критериев сходства обозначений, следовательно, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- с 2011 года заявитель под заявленным обозначением ведет активную деятельность в области строительства и обслуживания АЗС, услуг по продаже нефтепродуктов, а также производством товаров и иных услуг, связанных с данной областью деятельности, в связи с чем оно приобрело различительную способность;

- за время деятельности заявителя в Ростовской области сложился широкий круг постоянных клиентов, которые пользуются услугами автозаправок «РосТнефть» и потребители не путают их с иными АЗС;

- заявленное обозначение содержит словесный элемент «РосТнефть», который географически мотивирован тем, что сети АЗС расположены в городе Ростов-на-Дону и Ростовской области;

- цветное исполнение рассматриваемого обозначения, визуальный графический акцент на букву «Т» в слове «РосТнефть», отличают заявленное обозначение от противопоставленных товарными знаками ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», используемых иную цветовую гамму (желтый, оранжевый, черный цвет), поэтому не вызовет ассоциаций с автозаправочными станциями заявителя;

- изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой символическое изображение капли жидкости, падающей вниз, в противопоставленных товарных знаках, принадлежащих ОАО «ГАЗПРОМ», содержится изображение пламени горящего газа, следовательно, обозначения отличаются друг от друга и производят разное зрительное впечатление.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- договоры поставки нефтепродуктов и договоры купли-продажи [1];
- уведомления о постановке на учет обособленных подразделений в налоговом органе [2];
- письма от партнеров заявителя [3];
- сведения из ЕГРЮЛ ООО «ФАКТОР» [4].

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

С учетом даты (01.06.2017) поступления заявки №2017721761 на регистрацию товарного знака правовая база 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с датой более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 пунктом 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;


2) 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;



3) 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 настоящем пункте, 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.


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», содержащее синий прямоугольник, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения капли, и словесного элемента «РОСТНЕФТЬ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, при этом буква «Т» выполнена чуть выше остальных букв. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Экспертизой противопоставлена следующая серия изобразительных и комбинированных товарных знаков (обозначений): «» (1), «» (2);

«» (3), «» (4), «» (5), «» (6), «» (7),




Правовая охрана товарным знакам (1-22) предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» (23) по свидетельству №31, признан общеизвестным с 31.12.1998 в отношении товара 04 класса МКТУ «газ» на имя ОАО «ГАЗПРОМ».

Заявленные товары и услуги 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ и товары и услуги 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ противопоставленных знаков и обозначений (1-23) показал, что они либо совпадают, либо являются однородными в силу принадлежности их к одной родовой группе товаров/услуг, следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков и обозначений (1-23) показал следующее.


Заявленное обозначение «»», как было указано выше, содержит словесный элемент «РОСТНЕФТЬ», который не является сходным со словесными элементами «ГАЗПРОМ ГАЛАКТИКА ОБЩЕСТВЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР», «GAZPROM GALAXY PUBLIC CULTURAL CENTER», «GAZPROMNEFT», «ГАЗПРОМНЕФТЬ», «Gazprom», «GALAXY», «ГАЛАКТИКА» противопоставленных знаков и обозначений (2, 3, 5-16, 20-23), что является очевидным.

Заявленное обозначение также включает в свой состав изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения большой капли,



состоящей из нескольких капель меньшего размера белого, голубого и синего цветов. Капля изображена полукруглой частью книзу и острой частью кверху.





Противопоставленные товарные знаки, заявленные обозначения, а также общеизвестный товарный знак содержат один и тот же изобразительный элемент

», выполненный в различном цветовом сочетании. При этом, данный изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение буквы «G» и факела.

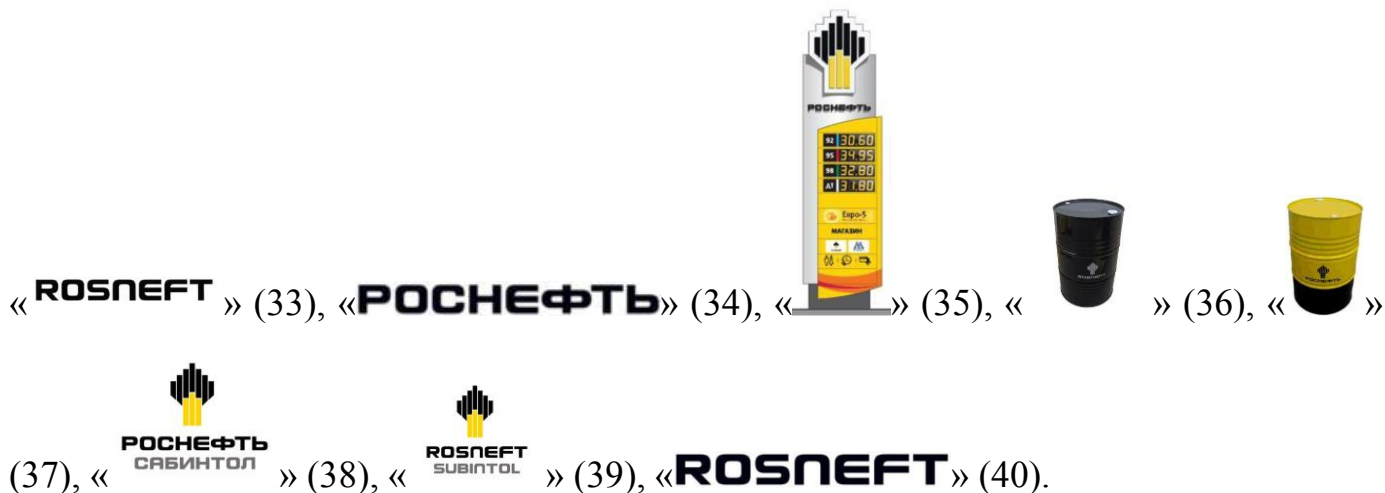
Таким образом, изобразительный элемент заявленного обозначения и противопоставленных знаков, обозначений производят совершенно разное общее зрительное впечатление в виду не сходства их внешней формы, различных смысловых значений (изображение капли и изображение факела), вида и характера изображений.

Учитывая вышеизложенное, сопоставляемые обозначения не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом.

Противопоставленные экспертизой словесные, комбинированные и объемные товарные знаки представляют собой следующие обозначения: «**РОСНЕФТЬ**» (24),


 (25), « **РОСНЕФТЬ**» (26), « **ROSNEFT**» (27), «» (28),

» (29), «**ROSNEFT**» (30), «**РОСНЕФТЬ**» (31), «**РОСНЕФТЬ**» (32),



Правовая охрана товарным знакам (24-40) предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

**РОСНЕФТЬ**

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» (41) по свидетельству №187, признан общеизвестным с 21.11.2016 в отношении 04 класса МКТУ «смазочные материалы; топлива; нефть», товаров 19 класса МКТУ «битумы», услуг 37 класса МКТУ «станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом]» на имя ПАО «Нефтяная компания «Роснефть».

Следует отметить, что все противопоставленные товарные знаки (обозначение) представляют собой серию знаков, объединенных общим словесным элементом «РОСНЕФТЬ» и его транслитерацией буквами латинского алфавита - «ROSNEFT». Указанные словесные элементы выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков и обозначения (24-41) показал следующее.

Согласно словарным источникам (<http://dic.academic.ru/>), рассматриваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Довод заявителя о том, что семантика словесного элемента заявленного обозначения будет ассоциироваться в сознании потребителей исключительно с

сетью автозаправок в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области, является неубедительным и документально не подтвержденным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков и обозначения (24-41) показал, что они являются фонетически сходными, поскольку имеют тождественный состав гласных звуков и слогов, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, сходный состав согласных звуков. Фонетически сравниваемые обозначения отличаются только четвертой согласной буквой «Т» в заявленном обозначении.

Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

На основании изложенного коллегией установлено сходство словесных элементов сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства, которое приводит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (обозначение) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

Анализ однородности товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.


Заявленные товары и услуги 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ и товары и услуги 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ противопоставленных знаков (24-41) показал, что они либо совпадают, либо являются однородными в силу принадлежности их к одной родовой группе товаров/услуг, следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

Однородность сопоставляемых товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками и обозначением (24-41) в отношении однородных товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод


Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, показал следующее.

Само по себе заявленное комбинированное обозначение «» не несет никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» - российская нефтегазовая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти. По данным журнала «Эксперт», в 2017 году занимала третье место среди российских компаний по объемам выручки (<https://ru.wikipedia.org/>).

**РОСНЕФТЬ**

Кроме того, противопоставленный словесный товарный знак «» (41) является общеизвестным товарным знаком с 21.11.2016 для товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы; топлива; нефть», товаров 19 класса МКТУ «битумы», услуг 37 класса МКТУ «станции обслуживания транспортных средств [заправка топливом]», следовательно, его известность до даты подачи заявленного обозначения (01.06.2017) была установлена на основании его длительного и интенсивного использования ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» на территории Российской Федерации. При этом противопоставленные знаки, содержащие основной индивидуализирующий словесный элемент ««РОСНЕФТЬ»/«ROSNEFT», также активно использовались ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» на территории Российской Федерации, в связи с чем завоевали на российском рынке определенную узнаваемость и репутацию.

Учитывая изложенное, словесный элемент заявленного обозначения «РОСТНЕФТЬ», имеющий высокое фонетическое сходство со словесным элементом «РОСНЕФТЬ» противопоставленных обозначений (24-41), может быть воспринят как серия знаков одного производителя, и как следствие, вызвать в сознании потребителя представление об изготовителе товаров и лице, оказывающем услуги, которое не соответствует действительности.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг как не соответствующее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем документы [1-3] не снимают оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2018.**