

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 11.08.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Васневым Александром Николаевичем, Алтайский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701559, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013701559, поданной 21.01.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, имеющее форму прямоугольника, фон которого образуют сегменты желтого, темно-зеленого, зеленого, светло-зеленого цветов. В правой части прямоугольника размещены стилизованные изображения трех цветков с оранжевой серединой и белыми лепестками, напоминающих по форме цветки ромашки.

Роспатентом 11.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701559. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 388106 (приоритет от 17.07.2008), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», Москва (далее – ОАО «НК «Роснефть»), в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 22.08.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно с товарным знаком по свидетельству № 388106, так как содержит контрастные изображения хорошо узнаваемых потребителями цветов – ромашек, расположенных на фоне упорядоченных колец, последовательно меняющих свой цвет от темного к светлому, создающих эффект выпуклого изображения за счет наличия белых бликов, в свою очередь, противопоставленный товарный знак содержит фрагмент цветка неопределенного вида, расположенный на фоне неупорядоченно пересекающихся линий, и производит впечатление абсолютно плоской картинке;

- композиция заявленного обозначения символична, так как количество лепестков, равное 12, отражает постоянство качества продукции заявителя, переходящее из года в год, кроме того, обозначение вызывает приятные ассоциации, связанные с полем, усыпанным цветами, противопоставленный товарный знак подобных ассоциаций не вызывает;

- необходимо учитывать, что широкомасштабные имитации марок известных производителей повысили избирательность потребителя при его ориентировании на рынке товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2013701559 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ.

Заявителем и его представителем были представлены также дополнения к возражению, поступившие 23.09.2014, 30.09.2014 и 28.01.2015, суть которых сводится к следующему:

- заявленное обозначение используется в комплексе с другими товарными знаками заявителя на принадлежащих ему автозаправочных станциях (АЗС) «РОСНЕФТЕПРОДУКТ» (свидетельства №№ 508414, 492623, 492550, 485203);

- заявленное обозначение являлось предметом разбирательства в антимонопольном органе, а затем в суде, по итогам которого наличие сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 388106 не установлено;

- в ходе упомянутого разбирательства был проведен ряд экспертиз, а также он-лайн опрос потребителей, и никто, уже не только в регионе, но и за его пределами, не смешивает и не путает данные обозначения;

- суды также указали, что у правообладателя противопоставленного товарного знака нет никаких преимуществ в цветовой гамме, в то время как заявитель зарегистрировал используемую в заявленном обозначении цветовую гамму в качестве товарного знака (свидетельство № 508414);

- отказ в регистрации заявленного обозначения ограничивает права заявителя в сфере предпринимательской деятельности;

- ранее поданная на имя заявителя заявка № 2012700733 на регистрацию товарного знака, действительно, содержала сходное с товарным знаком по свидетельству № 388106 обозначение, однако, обозначение по настоящей заявке совершенно иное;

- заявленное обозначение является вариантом уже зарегистрированного на имя заявителя товарного знака по свидетельству № 485203, выполненного в другой цветовой гамме;

- непонятный изобразительный элемент в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 388106 можно принять и за солнце, и за подсолнух, и за какой-то тропический цветок, и даже за простую шестеренку, в то время как изображение ромашек в заявленном обозначении ни с чем нельзя спутать;

- оспариваемое решение Роспатента от 11.06.2014 было принято ранее установленного законом срока, поскольку срок для представления своих доводов у заявителя заканчивался только 12.08.2014.

Кроме того, в дело представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 11.06.2014 по заявке № 2013701559 [1];
- копия решения от 21.02.2013 Управления федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю (далее – УФАС России) [2];
- распечатка решения Арбитражного суда Алтайского края от 16.08.2013 [3];
- распечатка Постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.10.2013 [4];
- распечатка Постановления Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.03.2014 [5];
- фотографии внешнего вида АЗС заявителя и ОАО «НК «Роснефть» [6];
- распечатки из сети Интернет ([www.azsrnp.ru](http://www.azsrnp.ru)) [7];
- копии свидетельств №№ 508414, 492623, 492550, 485203 на товарные знаки, зарегистрированные на имя заявителя [8];
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 388106 [9];
- копии уведомления экспертизы и решения Роспатента по заявке № 2012700733 [10];
- заключение от 09.08.2012 специалиста Дадочкиной Е.Н. об отсутствии сходства изобразительного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 388106 [11];
- заключение от 27.03.2012 эксперта-патентоведа Калуцкого Д.А. об отсутствии сходства изобразительного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 388106 [12];
- заключение (страницы 1-4, 11) от 14.01.2013 специалиста Шандровой И.В. об отсутствии сходства в оформлении АЗС ОАО «НК «Роснефть» и «РОСНЕФТЕПРОДУКТ» [13];
- копии договоров аренды АЗС от 06.07.2011 и 01.08.2012 [14].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (21.01.2013) поступления заявки № 2013701559 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение () , имеющее форму горизонтально-ориентированного прямоугольника, фон которого образуют сегменты желтого, темно-зеленого, зеленого, светло-зеленого цветов. В правой части прямоугольника размещены стилизованные изображения трех цветков с оранжевой серединой и белыми округлыми лепестками, напоминающих по форме цветки ромашки.

Регистрация испрашивается в желтом, зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, белом и оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Оспариваемое решение Роспатента от 11.06.2014 основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 388106 представляет собой изобразительное обозначение () , имеющее форму горизонтально-ориентированного прямоугольника, фон которого образуют сегменты желтого, темно-зеленого, зеленого, светло-зеленого цветов. В правой части прямоугольника размещено стилизованное изображение верхней половины цветка с оранжевой серединой и желтыми заостренными лепестками, напоминающего по форме цветков подсолнечника.

Данный товарный знак, выполненный в желтом, оранжевом, светло-зеленом, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании, зарегистрирован в отношении товаров 01, 04, 16, 29, 30, 32, 34 и услуг 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 388106 показал следующее.

Для определения наличия или отсутствия сходства сопоставляемые изобразительные обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель,

как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее.

В связи с этим при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений: 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.

В данном случае следует констатировать сходство внешней формы, цветовой гаммы и композиционного построения обозначений, которые и определяют производимое ими первое впечатление.

При этом отмеченные заявителем различия в характере исполнения лепестков цветков, их количестве и во взаимном расположении зеленых, темно-зеленых и светло-зеленых сегментов фона сравниваемых обозначений не могут служить основанием для признания сравниваемых обозначений несходными, так как эти отличия не оказывают существенного влияния на запоминание обозначений.

В отношении довода о том, что цветы ромашки невозможно спутать ни с чем, а также с цветком подсолнечника, коллегия отмечает следующее.

В рассматриваемом случае заявленное обозначение содержит стилизованные изображения цветков ромашки, а противопоставленный товарный знак – цветка подсолнечника. Восприятие этих элементов именно таким образом обусловлено фактическим применением обозначений заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака: одновременно со словесными элементами «Ромашка» и «Подсолнух», соответственно.

Вместе с тем необходимо отметить сходство характера изображения упомянутых элементов: сердцевина выполнена оранжевым цветом и отделена от лепестков зеленой каймой, в обоих случаях имеют место стилизованные изображения, условно воспроизводящие объекты.

Изложенные обстоятельства в их совокупности приводят к ассоциированию друг с другом в целом заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 388106, что обуславливает вывод об их сходстве.

Что касается представленных заявителем заключений [12] и [13], то они носят субъективный характер, поскольку являются частными мнениями конкретных лиц. При этом при проведении экспертизы установление наличия / отсутствия сходства между товарными знаками осуществляется на основе норм Кодекса и Правил с учетом обстоятельств конкретного дела.

Анализ перечня товаров, приведенного в заявке № 2013701559, показал, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 04 класса МКТУ, идентичных части товаров 04 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, что обуславливает их однородность.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2013701559 и свидетельства № 388106, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о том, что он является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 485203, 508414, имеющих элементы, сходные с элементами заявленного обозначения, коллегия отмечает, что экспертиза проводится по каждому обозначению отдельно, при этом именно заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 388106 производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Что касается довода возражения о разбирательстве между заявителем и ОАО «НК «Роснефть» в антимонопольном органе, а также сведений о том, что в регионе заявителя и за его пределами «никто не смешивает и не путает данные обозначения», коллегия отмечает следующее.



Анализ представленных заявителем материалов [2] – [7], [13] и [14] показал, что правообладатель противопоставленного товарного знака усмотрел в действиях индивидуального предпринимателя Москвитина Ю.А., арендующего АЗС у заявителя (см. [14]), признаки недобросовестной конкуренции в связи с чем обратился в УФАС России. Основанием для разбирательства послужило мнение ОАО «НК «Роснефть» о том, что упомянутое лицо осуществляет деятельность на АЗС, в оформлении которых использованы товарные знаки ОАО «НК «Роснефть».

При этом согласно решению [2] УФАС России факт введения в заблуждение в отношении продавца товара и (или) его производителя не был доказан, а общий вид АЗС сторон спора с учетом всех используемых элементов дизайна был признан имеющим существенные различия.

Данный вывод никоим образом не влияет на анализ сходства обозначения по заявке № 2013701559 и товарного знака по свидетельству № 388106, поскольку в данном случае предметом рассмотрения является вопрос о соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обозначения по заявке № 2013701559, которое является изобразительным и не представляет собой «общий вид АЗС».

Что касается решения [3] и постановлений [4] и [5] судов, то данные акты приняты в связи с оспариванием решения [2] УФАС России, следовательно, с учетом сказанного выше, они не устанавливают обстоятельств, имеющих преюдициальное значение, которые должны быть учтены при рассмотрении возражения от 11.08.2014.

В отношении довода возражения о преждевременном направлении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013701559, в результате чего заявитель был лишен своего права на представление доводов в защиту заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1499 Кодекса и пунктом 14.6 Правил до принятия решения заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства с

предложением представить свои доводы относительно изложенных в уведомлении мотивов.

Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Как следует из материалов заявки № 2013701559, 12.02.2014 заявителю было направлено уведомление экспертизы, в котором заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №№ 388106 и 492550.

Корреспонденцией, поступившей 08.05.2014, был представлен ответ на указанное уведомление, подписанный представителем заявителя. Доводы указанного ответа были учтены при принятии решения (в частности, противопоставление товарного знака по свидетельству № 492550 было снято).

Исходя из изложенного, материала дела свидетельствами о том, что заявитель реализовал свое право на представление доводов в защиту заявленного обозначения в ходе его экспертизы. При этом ни Кодексом, ни Правилами не установлен обязательный срок, по истечении которого должно быть принято решение по заявке.

Таким образом, проанализировав все доводы заявителя, коллегия не усматривает оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента от 11.06.2014.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 11.06.2014.**