

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 поступившее 09.09.2019 возражение ПАО «Газпром нефть» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721643, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018721643 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.05.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



является объемным и представляет собой изображение бочки с гофрами на корпусе и пробками на крышке с нанесенной на нее стилизованной буквой G (Джи).

Решение Роспатента от 21.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение представляет собой объемное изображение стальной бочки с гофрами на корпусе и пробками, форма которой является традиционной (см. ГОСТ

13950-91), применяется различными лицами для реализации однородных заявленных товаров (см., например, <http://www.verta-tara.com/>; <https://bochkaoil.ru> и др.) и не обладает различительной способностью. При этом для части заявленных товаров 04 класса МКТУ, для которых бочки не являются традиционной тарой, а именно таких как «антрацит; брикеты из древесины; брикеты топливные; газ для освещения; газ нефтяной; кокс; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; уголь каменный и др.» регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара.

Также экспертизой указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с промышленным образцом, зарегистрированным под №98300 [1] с более ранним приоритетом на имя иного лица. Вывод о сходстве сравниваемых объектов сделан на основании общего зрительного впечатления, обусловленного совпадением элементов, существенно влияющих на общее восприятие заявленного объемного обозначения и промышленного образца.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак охраняется именно в том виде, в котором ему предоставлена правовая охрана, т. е. защите подлежат только охраняемые элементы. Заявитель согласился с позицией экспертизы об указании формы бочки как неохраняемого элемента, следовательно, данный элемент в обозначении не подлежит защите, и, таким образом, не может определять наличие сходства с другим обозначением;

- заявленное обозначение не воспроизводит узнаваемые части противопоставленного промышленного образца, так как доминирующее положение занимает изобразительный элемент в виде стилизованной буквы G;

- наличие у элемента G самостоятельного семантического значения, указывающего на группу компаний Газпром, препятствует ассоциации заявленного обозначения с противопоставленным промышленным образцом, следовательно, заявленное обозначение имеет низкую степень сходства с противопоставленным

изделием, форма которого по утверждению экспертизы является утилитарной, функциональной и предусмотрена соответствующим ГОСТ;

- к обстоятельствам, способным снизить вероятность смешения, относятся известность заявленного обозначения (об известности свидетельствуют данные о продажах топливных и не топливных товаров линейки G: смазочные материалы и технические жидкости в период с 2012 по 2018 год - более 19 млрд. рублей; моторное топливо и иные топливные товары с 2014 по 2018 год - более 260 млрд. рублей, не топливные товары: с 2016 по 2018 год - более 1,6 млрд. рублей. На текущий момент выручка от реализации приближается к цифре 300 млрд. рублей), наличие серии (линейки) зарегистрированных товарных знаков, длительность пребывания на рынке;

- охраноспособность доминирующего элемента заявленного обозначения уже установлена федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при регистрации товарных знаков, исключительное право на которое подтверждается свидетельствами о регистрации №№ 507031, 633474, 677916, 675890, т.е. вывод экспертизы сделан без учета презумпции наличия охраноспособности у заявленного обозначения, которому предоставлена самостоятельная охрана в качестве товарного знака. Как указано в пункте 154 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю). Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ. Товарные знаки №507031, 633474, 677916, 675890 действуют;

- вносимые заявителем изменения в заявленное обозначение устраняют причины отказа в регистрации, поскольку согласно таким изменениям, обозначение является изобразительным, а противопоставленный промышленный образец №98200 – объемным изделием «Бочка металлическая», что исключает между ними какое-либо сходство вообще;

- группа промышленных образцов по патенту Российской Федерации №98200 не соответствует условию патентоспособности «оригинальность», поскольку сходна до степени смешения с художественно-конструкторским решением бочки, известным из ГОСТ 13950-91. Не отвечает данная группа промышленных образцов и критерию «новизна», поскольку на сайте правообладателя на дату 26 июля 2013 года размещена бочка, которая представляет собой изделие по патенту;

- вывод Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного промышленного образца № 98200 сделан на основании общего зрительного впечатления, обусловленного совпадением элементов, а именно формы бочки. В заявленном обозначении форма бочки является неохранным элементом, сходства других элементов экспертизой не выявлено. Кроме того, заявителем внесены изменения в заявленное обозначение, исключающие объемный характер обозначения;

- в заявленном обозначении доминирует элемент G, занимающий в знаке значительно большую часть пространства и акцентирующий на себе внимание в силу того, что помещен в средней части знака, с которой начинается визуальное восприятие обозначения в целом, выделен контрастным оранжевым цветом, имеет смысловое значение, объемный элемент «контуры бочки, очерчивающие ее форму» занимает второстепенное периферийное положение, не является доминирующим в знаке в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неохранным, никакой индивидуализирующей функции не выполняет и, как следствие, не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным промышленным образцом.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначения не удовлетворена, поскольку изменение вида знака с объемного на изобразительный было признано существенно изменяющим заявленное обозначение (основание: пункт 2 статьи 1497 Кодекса*), меняющее его восприятие и его основных элементов в целом.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.06.2020, заявитель уточнил заявленный перечень товаров 04 класса МКТУ следующим образом: бензин; биотопливо; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; мазут; масла горючие; масла смазочные; масла технические; материалы смазочные; нефть, в том числе переработанная; смазки консистентные; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо моторное; этанол [топливо].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.05.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

Заявленное обозначение представляет собой объемное изображение



бочки, в центре которой расположено стилизованное изображение буквы G.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 04 класса МКТУ - бензин; биотопливо; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; жидкости смазочно-охлаждающие; мазут; масла горючие; масла смазочные; масла технические; материалы смазочные; нефть, в том числе переработанная; смазки консистентные; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо моторное; этанол [топливо].

В качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721643 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с промышленным образцом по патенту №98200 [1], право на которое возникло ранее даты подачи заявки.

Промышленный образец [1] представляет собой металлическую бочку



(11 вариантов).

Сравнительный анализ заявленного обозначения с промышленным образцом по признакам, изложенным в пункте 43 Правил, показал, что они не являются сходными между собой, несмотря на сходную внешнюю форму, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено наличием в заявленном обозначении стилизованного изображения латинской буквы

«G» яркого оранжевого цвета, акцентирующего на себе основное внимание потребителя, а также использованием в нем оранжево-черного цветового сочетания, в то время как промышленный образец [1] представляет собой стандартную металлическую бочку серого цвета без каких-либо оригинальных элементов. При этом следует отметить, что бочка является всего лишь упаковкой товара и ее форма не способна индивидуализировать товар, для маркировки которого она предназначена.

Кроме того, заявитель является обладателем исключительных прав на серию



товарных знаков

по свидетельствам №№507031, 633474, 675890 и 677916 [2-5], включающих стилизованное изображение буквы «G», которое тождественно изображению этой буквы в заявленном обозначении, причем товарный знак [4] выполнен в таких же цветах, что и заявленное обозначение. Таким образом, следует признать, что заявленное обозначение является вариантом товарного знака [4].

Также заявителем был получен патент №118272 на «Рисунок для бочки



металлической», который имеет высокую степень сходства с заявленным обозначением.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия не находит оснований для признания обозначения по заявке №2018721643 не соответствующим требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Форма бочки в заявленном объемном обозначении является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не

способна выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, с чем заявитель выразил свое согласие.

Что касается довода экспертизы о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров для части заявленных товаров 04 класса МКТУ, для которых бочка не является традиционной тарой, то в связи с уточнением заявителем перечня товаров 04 класса МКТУ только теми товарами, которые можно хранить и транспортировать в бочках, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2019, отменить решение Роспатента от 21.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018721643.