

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 25.11.2019 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 №2018721640, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018721640 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 в сине-белом сочетании цветов заявителя.

Решение Роспатента от 26.09.2019 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, выполненную в белом и синем цветах, форма которой не обладает различительной способностью, поскольку данная форма бочки является традиционной, определяется исключительно функциональным назначением, а также применяется различными лицами, реализующими однородные товары (см., например, <http://www.verta-tara.com/katalog/bochki/metallicheskie/bochka-stalnaya-zakatnaya-s-probkami-21651-novaya-detail>, <http://rosneft-lubricants.ru/products/s-9.html>, <https://bochkaoil.ru>, <http://bochkamasla.ru/4-sinteticheskoe-motornoe-maslo>), в связи с чем форма бочки является неохраноспособным элементом заявленного обозначения. 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. Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения изобразительные элементы, представляющие прямоугольники различного размера, являются неохраняемыми в отношении всех заявленных товаров, поскольку не обладают различительной способностью, представляют собой простые геометрические фигуры.

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;

- графический элемент заявленного обозначения не представляет собой простые геометрические фигуры. Он является сложным графическим элементом: прямоугольники синих и белых цветов, выполненные в трех различных размерах, расположены в определенной последовательности, на определенном расстоянии друг от друга и на фоне определенного цвета (белый и синий). Сложность графического элемента и наличие узнаваемого цветового сочетания не позволяет отнести обозначение к категории обозначений, не обладающих различительной способностью;

- приходя к выводу об отсутствии различительной способности графического элемента заявленного обозначения, Роспатент нарушил нормы статей 1479 и 1480 Кодекса. Различительная способность обозначения уже установлена федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности при регистрации товарных знаков, исключительное право на которые подтверждается свидетельствами о регистрации №446760 и №639382, 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;

- заявленное обозначение, доминирующим элементом которого является цветовое сочетание синего и белого цветов, обладает приобретенной различительной способностью. Цвет и форма товара признаются товарными знаками при условии приобретения различительной способности. Объем выручки от реализации нефтепродуктов, маркированных заявленным обозначением с 2012 года по 2018 год, превышает 52 миллиарда рублей (более 890 000 тонн продукции). Данные о продажах убедительно демонстрируют рост потребительского спроса. Сочетание белого и синего цветов используется во всей деятельности заявителя. Также имеет место широкая география сбыта товаров заявителя и известность товаров и услуг в Российской Федерации и за рубежом. Согласно сложившимся подходам судебной практики оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака;

- также следует учитывать имеющиеся ассоциативные связи, возникающие у потребителей. Согласно проведенного Фондом ВЦИОМ социологического опроса потребителей-специалистов большинство верно указали компанию Газпром нефть как производителя смазочных материалов, масел и технических жидкостей в бочках, выполненных в соответствии с тестируемым обозначением (72% при ответе на открытый вопрос и 77% - на закрытый). Специалисты, верно идентифицировавшие компанию Газпром нефть как производителя продукции под тестируемым обозначением, объяснили свое мнение в первую очередь цветовой гаммой обозначения (94% при ответе на открытый вопрос и 97% при ответе на закрытый), а также его графическими элементами (15% при ответе на открытый вопрос и 68% при ответе на закрытый);

- опрошенные респонденты-потребители нефтепродуктов (смазочные материалы, технические жидкости и прочие в рассматриваемой таре) подтвердили, что заявленное обозначение воспринимается как товар определенного производителя, обладает значительной различительной способностью и индивидуализирует заявителя на товарном рынке;

- заявленное обозначение не воспроизводит узнаваемые части противопоставленного промышленного образца, так как доминирующее положение занимает изобразительный элемент в виде комбинации прямоугольников в синем-белом цвете;

- следовательно, сравнительный анализ следует проводить по данному элементу, который очевидно не совпадает с противопоставленным промышленным образцом;

- наличие в заявленном обозначении характерного цветового сочетания, 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;

- 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 неохраняемым элементом, сходства других элементов экспертизой не выявлено;

- в заявленном обозначении доминирует изобразительный элемент, 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 белым, имеет смысловое значение, повторяет общеизвестный товарный знак ПАО «Газпром».

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

К возражению приложены следующие материалы:

1. Изображение заявленного обозначения с учетом вносимых изменений.
2. Выдержки из годовых отчетов ПАО «Газпром нефть».
3. Список зарегистрированных товарных знаков заявителя в синем цвете.
4. Справка об объемах продаж.
5. Каталог сопутствующих товаров заявителя.
6. Социологический опрос Фонда ВЦИОМ,
7. Судебные акты.

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 неубедительными.

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 расположены изображения прямоугольников различного размера.

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 являются сходными между собой, поскольку производят общее зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено их сходной внешней формой – формой бочки, а также отсутствием в заявленном обозначении каких-либо оригинальных элементов, акцентирующих на себе внимание потребителей и способствующих их запоминанию при использовании в гражданском обороте при маркировке заявленных товаров.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия не находит оснований для признания обозначения по заявке №2018721643 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. При этом именно форма бочки доминирует в заявленном обозначении, поскольку изобразительный элемент в виде нескольких

простых прямоугольников, расположенных в средней части бочки, не способен индивидуализировать товары заявителя в силу того, что этот элемент занимает лишь незначительную часть в заявленном обозначении, не акцентируя на себе внимание потребителя, что не способно повлиять на различительную способность заявленного обозначения в целом ввиду доминирования в нем формы бочки.

Довод заявителя о доминировании в заявленном обозначении сине-белого цветового сочетания является несостоятельным, поскольку цвет сам по себе без привязки к конкретному объекту не способен индивидуализировать товары или услуги и тем более выступать в качестве доминирующего фактора знака.

В отношении довода заявителя о том, что охраноспособность цветового сочетания уже ранее была установлена Роспатентом при регистрации цветовых обозначений по свидетельствам №№ 446760, 561201, 639382 и 557396, следует отметить, что указанные товарные знаки представляют собой иные обозначения, существенно отличающиеся от заявленного, и их регистрация не является основанием для признания факта доминирования цветового сочетания в рассматриваемом объемном обозначении.

Что касается представленных в возражении фотографий бочек с нефтепродуктами различных производителей, то действительно приведенные примеры иллюстрируют их отличия друг от друга благодаря нанесенным на бочки товарным знакам этих производителей, например, «ЛУКОЙЛ», «CASTROL», «GAZPROM NEFT», стилизованная буква «G» и т.д., которые и являются средством индивидуализации. Указанные фотографии позволяют предположить, что бочки с нефтепродуктами заявителя маркируются знаками «GAZPROM NEFT» и стилизованным изображением буквы «G», а не заявленным обозначением, не обладающим различительной способностью, как было установлено выше.

В отношении довода заявителя о приобретенной заявленным обозначением различительной способности в силу его интенсивного и длительного использования в отношении заявленных товаров коллегия отмечает, что представленные сведения о деятельности заявителя не содержат доказательств использования заявленного

обозначения, тем более длительного и интенсивного использования в отношении хотя бы одного товара из числа заявленных.

Ввиду отсутствия фактических данных, подтверждающих различительную способность заявленного объемного обозначения, в том числе сведений об объемах производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров, указанных в заявке; об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением; о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведений об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением и др., представленный заявителем отчет фонда ВЦИОМ о различительной способности заявленного обозначения не может служить подтверждением того факта, что заявленное объемное обозначение воспринималось до даты подачи заявки в качестве товарного знака заявителя. И, кроме того, следует отметить, что лишь 11% респондентов при ответе на открытый вопрос о том, какие товары продаются в бочке, представляющей заявленное обозначение, сказали, что это продукция компании Газпром нефть.

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:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2019.