

## 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 17.12.2019 возражение ПАО «Газпром нефть» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740238, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения по заявке №2018740238 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.09.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров/услуг 04, 09, 16, 35, 37 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой сочетание трех букв AFC, выполненных в оригинальной графике, а также трех словесных элементов – AVIATION, FUELLING, CHALLENGE, являющихся лексическими единицами английского языка, расположенных на трех строках справа от букв AFC.

Решение Роспатента от 13.11.2019 о государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении товаров 04, 09, 16, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием в качестве неохраняемых элементов слов

AVIATION, FUELLING, CHALLENGE. В отношении всех услуг 41 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что словесные элементы AVIATION, FUELLING, CHALLENGE, входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми, поскольку с учетом их смысловых значений (aviation – авиационный, fuelling – заправка топливом, горючим, challenge – вызов, проблема, сложная задача) указывают на назначение товаров и услуг, а также на область деятельности заявителя. При этом для части заявленных товаров 04, 09, части услуг 35, 37 и всех заявленных услуг 41 классов МКТУ, не имеющих отношения к проблемам заправки авиатопливом, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и услуг.

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

- в данном возражении оспаривается отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ;
- выводы экспертизы противоречат сложившимся подходам судебной практики к определению заблуждения потребителя, в рассматриваемом случае введение в заблуждение полностью исключается в отношении таких услуг 41 класса МКТУ как организация и проведение конкурсов, поскольку конкурс может проводиться в любой профессиональной сфере, в том числе в авиатопливной, фактически же обозначение используется для маркировки конкурса профессионального мастерства (аналог Лучший по профессии) для специалистов в отрасли авиатопливообеспечения, в связи с чем обозначение AVIATION FUELLING CHALLENGE не будет вводить потребителя в заблуждение относительно услуг, поскольку переводится как «вызовы авиатопливообеспечения»;

- внесение уточнений в перечень услуг 41 класса МКТУ устраняет, по мнению заявителя, препятствия для регистрации обозначения в качестве товарного знака. Перечень с учетом уточнений: организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], все вышеуказанные услуги в области обеспечения авиатопливом.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ.

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

С учетом даты (18.09.2018) 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующего уточненного перечня услуг 41 класса МКТУ: организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], все вышеуказанные услуги в области обеспечения авиатопливом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы, словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, относятся к неохранным элементам обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку могут быть переведены с английского языка, например, как «задача заправки авиационным горючим, проблема обеспечения авиатопливом» (см. Интернет-словари), что характеризует заявленные услуги, что заявителем не оспаривается в возражении.

В связи с тем, что в перечень заявленных услуг 41 класса МКТУ были внесены уточнения, касающиеся применения этих услуг в области обеспечения авиатопливом, оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг у коллегии не имеется. Следовательно, в отношении указанных выше услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение удовлетворяет 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 17.12.2019, изменить решение Роспатента от 13.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740238.**