

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 16.06.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ ОЙЛ», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707314, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» по заявке № 2019707314 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.02.2019 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров и услуг 04, 35, 37 и 43 классов МКТУ.

Роспатентом 17.04.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707314 в отношении заявленных товаров на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие заявленного обозначения указанным положениям законодательства обосновано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 17.04.2020 (далее – заключение

экспертизы). Так, в заключении экспертизы установлено, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «OILSTANDARD», который несмотря на слитное написание с учетом графического исполнения воспринимается как два слова «OIL» и «STANDARD» (OIL – нефть; масло; STANDARD – стандарт; норма; эталон; образец), характеризует заявленные товары и услуги 04, 35, 37 классов МКТУ, в том числе указывает на их вид, свойства и назначение, является неохраняемым элементом обозначения.

Кроме того, в заключении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием и логотипом крупной нефтяной американской компании, созданной Джоном Д. Рокфеллером в 1870 г., сведения о которой широко представлены в сети Интернет (компания «STANDART OIL» работала с 10 января 1870 года по 5 мая 1911 года, а в 1882 году она стала монополистом на нефтяном рынке США, вследствие чего в 1904 году начался судебный процесс по обвинению «STANDART OIL» в монополизации рынка; из-за него компанию вынужденно разделили на 38 мелких, см. <https://www.brandpedia.ru/brand-1288.html>; <https://adne.info/standard-oil/>; <https://www.oilexp.ru/news/world/narod-protiv-standard-oil-istoriya-i-dejstvitelnost/66580>). Дополнительно, в заключении экспертизы поясняется, что в настоящее время правопреемниками «STANDARD OIL» являются компании «Chevron Corporation», «Exxon Mobil Corporation», «British Petroleum», «Amoco Corporation», «Mobil Oil», при этом товары, производимые компаниями-преемниками, являются однородными заявленным товарам 04 класса МКТУ и связанным с ними услугам 35, 37, 43 классов МКТУ, представлены в том числе на российском рынке (<https://www.exxonmobil.ru/>; <http://www.cstore.ru/>; https://www.bp.com/ru_ru/russia/home.html; <https://www.mobil.ru/ru-ru>; <https://chevron-wlbs.ru/produkcija/> и др.). С учетом сказанного в заключении экспертизы сделан вывод о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2020, заявителем приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение включает искусственно образованное словесное обозначение «OILSTANDARD», основанное на использовании словесных элементов «OIL» и «STANDARD», обеспечивающее ассоциативную связь обозначения с деятельностью заявителя;

- при подаче заявки заявитель исходил из того, что ранее в Российской Федерации в качестве товарного знака по свидетельству № 392777 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОйлСтандарт», Санкт-Петербург, было зарегистрировано комбинированное обозначение «**ОЙЛСТАНДАРТ**»;

- прошло всего два года с даты прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 392777, за такой короткий срок одно и то же словесное обозначение не могло утратить различительную способность;

- словосочетание «OIL STANDARD» не является общеупотребимым, российский потребитель не ассоциирует слово «OILSTANDARD» с какой-либо маркировкой качества товаров и услуг 04, 35, 37 классов МКТУ, так как это слово написано на английском и имеет соответствующее фонетическое звучание, не знакомое российскому потребителю, оно воспринимается исключительно как обозначение услуг или товаров конкретного оператора;

- заявленное обозначение планируется использовать для индивидуализации сети АЗС, при этом английское обозначение бензина «petroleum», но не «OIL»;

- словесный элемент «OILSTANDARD» в целом не доминирует в заявленном обозначении, поэтому заявитель готов признать словесную часть заявленного обозначения неохранным элементом;

- Джон Д. Рокфеллер действительно использовал сходное с заявляемым обозначение «STANDARD OIL» (изменен порядок входящих слов), но еще в 1911 году решением Верховного суда США фирма «Standard Oil Trust» была расформирована на 34 отдельные фирмы, причем две из вновь образованных фирм,

причем две из них, названия которых включали слова «STANDARD OIL», были объединены в компании «ExxonMobil» и «British Petroleum», данные фирмы не используют обозначение «STANDARD OIL»;

- рассмотрение экспертизой вопроса о сходстве обозначений «OILSTANDARD» и «STANDARD OIL» само по себе противоречит первоначальному утверждению об отсутствии различительной способности у данного элемента;

- в Российской Федерации товарные знаки, сходные с обозначением «OILSTANDARD», отсутствуют; продукция или услуги, индивидуализируемые соответствующим обозначением, не рекламируется;


- в заявленном обозначении помимо словесного элемента имеется доминирующий графический элемент.

На основании вышеизложенного, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2019707314, при необходимости с дискламацией элемента «OIL» (или, что менее желательно, с дискламацией всего словесного обозначения «OILSTANDARD»), в отношении всего, либо ограниченного перечня товаров.

Дополнительно заявителем отмечается, что заявитель готов внести любые изменения в заявленное обозначение, например, выполнив все части словесного элемента «OILSTANDARD» одним цветом, уменьшив размер шрифта, изменив графические элементы, выполнив словесный элемент буквами русского алфавита «ОИЛСТАНДАРТ».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.10.2020, заявителю указано на дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения, а именно: несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством



до степени смешения с товарным знаком «  » по свидетельству № 616318,

зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть», Москва, в отношении товаров/услуг 01, 04, 09, 16, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

С учетом новых мотивов, указанных коллегией, заявителем 16.11.2020 представлены доводы в защиту заявленного обозначения, существо которых сводится к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по внешней форме, смысловому значению, виду и характеру изображений, сочетанию цветов и тонов, а также по расположению элементов;

- несмотря на то, что однородность части товаров и услуг в сравниваемых перечнях присутствует, заявитель считает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 616318;

- заявитель имеет сеть заправочных станций, на которых предусмотрены пункты питания; также планируется создать сеть предприятий по ремонту автотранспортных средств.

Дополнительно заявитель повторно отмечает, что согласен на внесение изменений в заявленное обозначение и просит предоставить ему такую возможность, представляет следующие варианты изменений:



[1]



[2]



[3]

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.02.2019) поступления заявки № 2019707314 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 43 Правил 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 тому подобное); сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 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.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие

изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019707314 было



заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «OILSTANDARD», выполненный в латинице стандартным шрифтом и расположенный в средней части овала, центральная часть которого содержит графический элемент в виде стилизованной горелки с пламенем желтого цвета. Заявленное обозначение представлено в следующем цветовом сочетании: белый, серый, желтый, черный. Правовая охрана испрашивается для товаров и услуг 04, 35, 37 и 43 классов МКТУ.

Оспариваемым решением Роспатента от 17.04.2020 словесный элемент «OILSTANDARD» признан неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Правомерность данного вывода обуславливается смысловым содержанием указанного элемента, который указывает на свойства и назначение товаров и услуг.

Так, слово «OIL» переводится как «масло (обычно растительное или минеральное)», «нефть», «техническое масло», «смазочный материал» (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/oil>), а слово «STANDARD» переводится как «стандарт», «стандартный», «типовой», «обычный». Данные слова информируют потребителей относительно свойств и назначения товаров и услуг, в том числе как подтверждение их качества и свойств для заявленной категории товаров/услуг, что является хвалебной характеристикой.

Слитное выполнение названных элементов не влияет на вышеуказанный вывод, поскольку данные слова широко известны российским потребителям, оценка их как двух самостоятельных значимых слов, выполненных без пробела, не

вызывает затруднений. Таким образом, данное словосочетание является характеристикой товаров и услуг, указывает на их свойства и назначение.

Довод заявителя в отношении ранее зарегистрированного товарного знака иного лица (**ОЙЛСТАНДАРТ**) не убедителен, поскольку каждое обозначение уникально, возможность его регистрации рассматривается отдельно, при этом указанная заявителем регистрация была произведена по отношению к услугам, не связанным продуктами нефтепереработки.

Вместе с тем, как справедливо отмечено в заключении экспертизы, спорный элемент «OILSTANDARD» в составе обозначения в целом является лишь неохраняемым элементом (то есть имеются основания для применения положений абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

Как следует из возражения, заявитель готов согласиться с дискламацией словесного элемента. Между тем, оспариваемым решением установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении данного указания коллегия отмечает следующее.

На указанных в заключении экспертизы сайтах в сети Интернет <https://www.brandpedia.ru/brand-1288.html>; <https://adne.info/standard-oil/>; <https://www.oilexp.ru/news/world/narod-protiv-standard-oil-istoriya-i-dejstvitelnost/66580>; <https://www.exxonmobil.ru/>; <http://www.cstore.ru/>; https://www.bp.com/ru_ru/russia/home.html; <https://www.mobil.ru/ru-ru>; <https://chevron-wlbs.ru/produkcija/>, действительно, представлена информация о компании «Standard Oil», являвшейся крупнейшей компанией, осуществлявшей добычу, транспортировку, переработку нефти и маркетинг нефтепродуктов, и появившихся на ее основе впоследствии компаниях «Chevron», «BP», «Mobil».


Вместе с тем уже более 30 лет компания «Standard Oil» не существует, а обозначение «STANDARD OIL» не используется в данной сфере. При этом знания потребителей о данном обозначении в связи с его использованием впоследствии дочерними предприятиями могут иллюстрировать отсутствие возможности однозначно установить, с кем именно потребители могли ассоциировать

рассматриваемое обозначение как средство индивидуализации по отношению к товарам и услугам, неразрывно связанным с продуктами нефтепереработки.


При таких обстоятельствах коллегия полагает, что оснований для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса в данном случае не имеется.

Что касается иных оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения, установленных коллегией в заседании от 19.10.2020, то необходимо отметить следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 616318 является изобразительным, состоит из расположенных по вертикали четырехугольников одинаковой толщины, но разной длины, верхние из которых выполнены в черном цвете.



Коллегия поясняет, что заявленное обозначение «  » содержит элемент в виде стилизованного изображения факела, при этом роль этого элемента в составе заявленного обозначения нельзя признать несущественной ввиду его расположения в верхней центральной части обозначения, выполнения его с использованием контрастного цветового сочетания. Словесный элемент является неохраняемым, поэтому не определяет индивидуализирующую способность обозначения, овал служит фоном для остальных элементов.

Таким образом, изображение факела в рассматриваемом обозначении фиксирует на себе внимание потребителей, формирует семантическое содержание всего обозначения и потому является важным его элементом.

Для определения наличия или отсутствия сходства изобразительный элемент заявленного обозначения в виде факела и противопоставленный товарный знак

рассматриваются в целом. Различие в деталях не играет определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке/обозначении/объекте, виденном ранее.

При определении сходства изобразительных и объемных 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 и концепции (то есть содержания) сравниваемых обозначений, которые и определяют производимое ими первое впечатление.

Более того, использование тождественного цветового сочетания усиливает общее сходное восприятие, несмотря на обратное расположение цветов (пламя – желтым, основа – черным в заявленном обозначении и диаметрально противоположно в противопоставленном товарном знаке).

Изложенное свидетельствует об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 616318 друг с другом в целом.

Товары и услуги 04, 35, 37 и 43 класса МКТУ заявленного перечня признаны однородными по роду, назначению, а также критерию «взаимодополняемость» товарам 04, 35, 37 классов МКТУ противопоставленной регистрации. Однородность заявителем не оспаривается.

При оценке вероятности смешения коллегия учитывала также то, что противопоставленный товарный знак является хорошо узнаваемым потребителями в сфере оказания услуг автозаправочных станций, то есть в сфере, аналогичной деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявленное обозначение не может быть признано соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С целью преодоления названного противопоставления заявителем представлены доводы о намерении внесения изменений в заявленное обозначение путем изменения графических особенностей исполнения основания факела, что проиллюстрировано выше вариантами [1], [2], [3].

Положения пункта 2 статьи 1500 Кодекса позволяют вносить изменения в заявленное обозначение, если предложенные изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В данном случае изменение графических особенностей исполнения основания факела не меняет вывод о невозможности предоставления исключительного права на обозначение, ассоциирующееся в целом с товарным знаком по свидетельству № 616318.

Таким образом, рассмотрев соответствующие доводы заявителя, представленные 16.11.2020, коллегия не усматривает оснований для внесения изменений в заявленное обозначение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2020, изменить решение Роспатента от 17.04.2020 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019707314 по дополнительным основаниям.