

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 22.07.2020 возражение, поданное Шелл Брэндс Интернэшнл АГ, Швейцария (далее — лицо, подавшее возражение, компания Шелл) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657841, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 07.08.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.05.2018 за №657841 в отношении товаров 02, 04, 16 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ на имя ООО “Славянск ЭКО”, Россия (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано изобразительное обозначение, состоящее из нескольких элементов. В центре обозначения расположена капля черного цвета, по краям от капли расположены по три четырехугольных фигуры разного размера синего цвета. Все элементы расположены на белом фоне и заключены в полукруг неправильной формы, в нижней части полукруг представлен в виде ломаной линии.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству №657841 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 3, подпунктом 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, имеющими более ранний



приоритет, по свидетельству №45815 [1], зарегистрированным в отношении товаров 1-42 классов МКТУ, а также по международным регистрациям



№964925

и №1276985



[2-3], правовая охрана

которым предоставлена на территории России в отношении товаров 01, 02, 04, 06, 11, 12, 14, 16-19, 21, 25, 28-30, 32, 35-37, 39, 40, 42, 43 классов МКТУ;

- представленная серия знаков компании Шелл образована за счет стилизованного изображения ракушки, а именно раковины морского гребешка, выполненного в черно-белом и красно-желтом цветовых сочетаниях. Указанное стилизованное изображение ракушки выполнено в виде геометрической фигуры, верхнюю часть которой составляет полукруг, нижнюю часть составляет ломаная линия, а внутри внешнего контура заключены расходящиеся веером лучи.

Оспариваемый товарный знак выполнен также в виде геометрической фигуры, верхнюю часть которой составляет полукруг, а нижнюю часть составляет ломаная линия, а внутри внешнего контура заключены расходящиеся веером лучи. Наличие дополнительного стилизованного изображения капли не дает качественно иного восприятия заявленного обозначения. Следовательно, совпадающими признаками сходства сравниваемых товарных знаков являются следующие: 1) внешняя форма - верхний полукруг, нижняя ломаная линия, расходящиеся веером лучи; 2) наличие симметрии - вертикальная ось симметрии; 3) смысловое значение - стилизованное изображение раковины морского гребешка; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное) - стилизованное изображение раковины с одинаковой композицией; 5) сочетание цветов и тонов - несмотря на различие цветовой гаммы в рассматриваемых знаках, в данном случае это не имеет принципиального значения, поскольку у компании Шелл имеется регистрация в черно-белом исполнении. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- вышеуказанные выводы подтверждаются решением Роспатента от 11.02.2019 по заявке № 2017731858, принятое по результатам рассмотрения возражения от 11.09.2018, поданного Обществом с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО" на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в отношении аналогичного обозначения, заявленного в отношении аналогичного перечня товаров и услуг. Копия прилагается. Данная позиция подтверждается также решением Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2019, дело № СИП-355/2019. Копия прилагается. В частности, в судебном решении было отмечено, что "сравниваемые обозначения имеют одинаковое построение, которое заключается в одинаковом расположении и соотношении элементов - внутри фигуры, внешний контур имеет округлую веерообразную форму, расположены расходящиеся элементы разной длины, расширяющиеся кверху. Имеет место единая стилистика и логика построения сравниваемых обозначений, а отдельные отличия таких обозначений не имеют сколь-нибудь существенного значения." Вышеизложенная позиция подтверждается также заключением Орловой В.В.;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, так как, несмотря на некоторые различия между знаками, создается впечатление о сходстве знаков в целом, и у потребителя может сложиться ошибочное представление о принадлежности товарных знаков одной и той же фирме;

- сопоставляемые товары 02, 04, 16 и услуги 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака и указанных знаков Шелл, идентичны либо относятся к одной родовой категории товаров и услуг (соответствующих классов), имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей, в связи с чем являются однородными;

- оспариваемый товарный знак способен порождать в сознании потребителей представление о конкретном изготовителе, тем не менее, вводящее потребителей в заблуждение относительно изготовителя. Компания "Ройял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell), крупнейшая нефтегазовая и 11-я крупнейшая публичная компания в мире, была создана в 1907 г., но история компании уходит в начало XIX века и начинается с антикварного магазина в Лондоне, где семейство Сэмюэлей торговало морскими ракушками. Сегодня "Шелл" - одна из крупнейших энергетических компаний мира. Средняя численность ее штата составляет 92 000 человек. Компания ведет работы в более чем 70 странах мира. Штаб-квартира концерна находится в Гааге, Нидерланды. Материнской компанией концерна "Шелл" является компания "Ройял Датч Шелл плс" (Royal Dutch Shell pic), которая зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Более подробная информация об истории компании, о ее участии в автоспорте, об истории ее взаимоотношений с Россией приведена в прилагаемой Декларации;



- логотип регулярно представлен в списках ста мировых топ-брендов в соответствии с оценками различных брендинговых компаний. Например, по версии Brand Finance 2019 логотип получил рассчитанную стоимость бренда в 42,3 миллиарда долларов США и 26 место из 500 мировых наиболее ценных



Наиболее очевидными примерами, когда логотип постоянно находится на виду у публики, являются заправочные станции, где водители по всему миру заправляют топливо в баки своих машин/грузовиков/мотоциклов и т.д. 24 часа в день 7 дней в неделю, а также через партнерство Шелл с гоночными командами, например, с гоночной командой Формулы 1 Скудерии Феррари;

- по состоянию на июль 2006 года в мире насчитывалось более 46 000 заправочных станций Шелл в более чем 90 странах. Сегодня у Шелл 44 000 заправочных станций по всему миру в более чем 70 странах. На 1 января 2008 года было установлено, что 1200 автомобилистов в мире посещают заправочные станции Шелл каждые 4 секунды. Первые заправочные станции в России были открыты в 1997-1998 гг. В настоящее время Шелл имеет более 300 заправочных станций по всей России. Они расположены в следующих городах: Москва, Тула, Кострома, Великий Новгород, Тверь, Липецк, Набережные Челны, Тольятти, Смоленск, Рязань, Краснодар, Волгоград, Кемерово, Ростов-на-Дону, Казань и др. Шелл является крупным инвестором в российскую экономику - прямые инвестиции составляют более 15 миллиардов. в рамках проекта "Сахалин Энерджи" Шелл отгрузил своим потребителям на Дальний Восток более 100 миллионов тонн сжиженного природного газа. Платежи в бюджет Российской Федерации составили за время проекта 25 миллиардов долларов. Контракты, заключённые с российскими подрядчиками и участниками цепочки поставок, превысили 25 миллиардов долларов;

- согласно статье в <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/18/806814-shellpoobeschala-putinu>: "Исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал увеличить сеть заправок: «В рамках развития сети АЗС по России в ближайшие пять лет мы еженедельно будем открывать одну автозаправочную станцию» (цитата по

kremlin.ru). По его словам Россия входит в топ-5 крупнейших экономик и очень важна для развития Royal Dutch Shell, компания намерена развивать розницу и переработку нефти (у нее завод смазочных материалов в Тверской области). До июля 2024 г. в России появится до 260 АЗС под брендом Shell, следует из слов ван Бердена. Таким образом, компания может удвоить присутствие на российском рынке АЗС".;

- известность товарных знаков компании Шелл на рынке России также подтверждается результатами социологического исследования, проведенного ВЦИОМ в 2015 году, согласно которому 91,7% опрошенных (опрашивались 2 000 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани) знакомо обозначение. В отношении товаров 63,9% респондентов указало, что данное обозначение им известно в отношении автомобильного масла, 33,9% - в отношении бензина. В отношении услуг 51,8% респондентов указало, что данное обозначение им известно в отношении автозаправочных станций, 11,2% - в отношении продажи масла и топлива. 73,8% (при открытом вопросе) и 92,6% (при вопросе с предложенными вариантами) респондентов, которым известно обозначение, известен и правообладатель - компания "Shell". Как указано в судебном решении, заключение ВЦИОМ об известности обозначения было принято судом во внимание, поскольку согласно правовой позиции высшей судебной инстанции (п. 162 постановления № 10 от 23.04.2019), вероятность смешения также зависит от степени известности и узнаваемости старшего товарного знака;

- согласно русскоязычному сайту компании Шелл в России (<https://www.shell.com.ru/ohac/125-years-of-shell-in-russian/shell-in-russia-history.html>) на протяжении 125 лет концерн "Шелл" прочно связан с экономикой России. Указанная информация также приведена в книге "125 ЛЕТ SHELL В РОССИИ". Копии некоторых страниц книги прилагаются;

- можно с уверенностью утверждать, что компания Шелл, ее логотип в виде стилизованного изображения ракушки, ее деятельность, продукция и услуги давно и хорошо известны российским потребителям. Шелл полагает, что использование чужой коммерческой репутации при использовании товарного знака будет вводить

потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как может восприниматься как вариант знака Шелл для товаров и услуг 02, 04, 16, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ или что товары/услуги могут иметь отношение к компании Шелл;

- в товарных знаках, принадлежащих компании Шелл, присутствует основной изобразительный элемент - раковина морского гребешка – являющийся произведением изобразительного искусства. Данное произведение охраняется в качестве объекта авторского права и подтверждается (признается) Свидетельством о регистрации авторских прав от 31 декабря 2011 года за № 2011-F-052060, выданным Государственным Управлением по Охране Авторских Прав КНР (далее - Свидетельство). В приложении к свидетельству прямо указан объект – раковина морского гребешка (далее - Ракушка). В Свидетельстве также указано, что компании Шелл авторское (исключительное) право на объект авторского права (Ракушку) было передано компанией Шелл Интернешнл Петролиум Компани Лимитед (Shell International Petroleum Company Limited), и компания Шелл приобрела, в том числе, право на использование Раковины в любой стране мира, за исключением Австралии. Данный факт подтверждается Договором о приобретении активов от 21 января 2005 года, заключенным между Шелл Интернешнл Петролиум Компани Лимитед (Shell International Petroleum Company Limited) (правообладателем) и компанией Шелл (приобретателем) (далее - Договор об отчуждении), согласно которому, помимо товарных знаков и зарегистрированных промышленных образцов, компания Шелл Интернешнл Петролиум Компани Лимитед (Shell International Petroleum Company Limited) передала, а компания Шелл приобрела права на другие объекты интеллектуальной собственности (п. 2.1 Договора). В соответствии с положениями ст. 1 Договора об отчуждении под «Правами на другие объекты интеллектуальной собственности» понимаются, в частности, любые неавстралийские авторские права в отношении эмблемы Шелл. В соответствии с Приложением 3 эмблема Шелл очевидно представляет собой Ракушку, которая охраняется в режиме авторского права. Более того, как указано в статье 7.1 Договора об отчуждении, правообладатель гарантирует, что по состоянию на Дату вступления в силу Договора он может заключить данный Договор и передать, в том числе, права на

другие объекты интеллектуальной собственности (т.е. авторские права на Ракушку), в соответствии с условиями Договора. Компания Шелл Интернешнл Петролиум Компани Лимитед (Shell International Petroleum Company Limited) заказала услуги по разработке дизайна, в частности, эмблемы Шелл, у компании Компани Де Л'Эстетик Эндюстриелль. С.А.Р.Л. (Compagnie De L'Estetique Industrielle, S.A.R.L.). Согласно Договору об оказании услуг от 28 сентября 1967 года (далее - Договор услуг), заключенному между Компани Де Л'Эстетик Эндюстриелль. С.А.Р.Л. (Compagnie De L'Estetique Industrielle, S.A.R.L.) (исполнитель) и Шелл Интернешнл Петролиум Компани Лимитед (Shell International Petroleum Company Limited) (заказчик), исполнитель должен был на условиях Договора услуг предоставлять консультации и услуги заказчику, в том числе по графическому дизайну и фирменному стилю, включая имидж Шелл (п.1(1)(А) Договора услуг). При этом исключительные права, включая авторские права, по всему миру и для любых целей, выполненных исполнителем в соответствии с Договором услуг, автоматически переходят (принадлежат) заказчику (компании Шелл) при их создании без каких-либо дополнительных документов (п. 16(1) Договора услуг). В Приложении В к Договору услуг прямо указан созданный объект-эмблема Shell (Ракушка). Ракушка была создана непосредственно творческим трудом г-на Раймонда Лоуи, который, в свою очередь, разработал в 1971 году данный объект по заказу Компани Де Л'Эстетик Эндюстриелль. С.А.Р.Л. (Compagnie De L'Estetique Industrielle, S.A.R.L.), что подтверждается Аффидевитом, подписанным Генеральным директором правопреемника компании Компани Де Л'Эстетик Эндюстриелль. С.А.Р.Л. (Compagnie De L'Estetique Industrielle, S.A.R.L.) - Патриком Фаррелом. Изложенное очевидно свидетельствует о том, что Ракушка представляет собой объект авторского права, известный до даты приоритета оспариваемого товарного знака, авторские (исключительные) права на которые принадлежат компании Шелл (с момента их приобретения у компании Шелл Интернешнл Петролиум Компани Лимитед (Shell International Petroleum Company Limited) 21 января 2005 года на основании Договора об отчуждении). При этом компания ШЕЛЛ никогда не давала своего согласия ООО



«Славянск ЭКО» на регистрацию оспариваемого товарного знака, в котором использован объект авторского права (Ракушка).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657841 в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Публикации товарных знаков на 16 л.
2. Копия решения Роспатента от 11.02.2019 по заявке № 2017731858 на 5 л.
3. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2019, дело № СИП-355/2019 на 12 л.
4. Копия заключения Орловой В.В. на 7 л.
5. Копия Декларации Шелл с переводом на русский язык на 20 л.
6. Копии некоторых страниц книги "125 ЛЕТ SHELL В РОССИИ" на 6 л.
7. Копия Свидетельства о регистрации авторских прав от 31 декабря 2011 года за №2011-F-052060, выданного Государственным Управлением по Охране Авторских Прав КНР, с переводом на русский язык на 12 л.
8. Копия Договора о приобретении активов от 21 января 2005 года, заключенного между Шелл Интернешнл Петролиум Компани Лимитед (Shell International Petroleum Company Limited) (правообладателем) и компанией ШЕЛЛ (приобретателем) с переводом на русский язык на 79 л.
9. Копия Аффидевита, подписанного Генеральным директором правопреемника Компани Де Л'Эстетик Эндюстриелль с переводом на русский язык на 37 л.
10. Результаты опроса общественного мнения на 26 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с возражением в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- сравниваемые товарные знаки при первом впечатлении не являются сходными за счет абсолютно разной цветовой гаммы – оспариваемый товарный знак выполнен в синем, белом и черном цветовом сочетании, в то время как графический

элемент в виде ракушки противопоставленных знаков выполнен в правообладающих красном и желтом цветах, в связи с чем при восприятии этих знаков потребителем образуется абсолютно разное общее зрительное впечатление;

- при анализе сравниваемых товарных знаков на сходство в первую очередь необходимо определить, производят ли эти товарные знаки одинаковое общее зрительное впечатление, аналогичной правовой позиции придерживаются и суды;

- в приложенном решении от 11 февраля 2019 года Роспатент отметил, что красный цвет является фирменным цветом правообладателя;

- довод возражения о семантическом сходстве сравниваемых знаков не обоснован и является субъективным мнением лица, подавшего возражение, в то время как правообладатель считает, что оспариваемый знак может восприниматься потребителем не как изображение ракушки, а, например, как стилизованное изображение восхода солнца;

- у правообладателя имеется серия товарных знаков, в которую входят также



ООО

“Славянск ЭКО”

комбинированный товарный знак по свидетельству №643330 и



изобразительный знак

по свидетельству №659473. Указанное

обстоятельство также подтверждает, что сравниваемые товарные знаки не могут смешиваться в гражданском обороте, поскольку стилизованное изображение восхода солнца являются фирменным обозначением правообладателя;

- товары и услуги сравниваемых перечней являются однородными, поскольку соотносятся как род (вид), имеют одинаковое назначение, одно место сбыта и один круг потребителей. Вместе с тем, деятельность, осуществляемая под сравниваемыми знаками, связана с товарами и услугами производственно-технического назначения, которые используются для обслуживания транспортных средств, являющихся дорогостоящим средством передвижения, которое требует особой осмотрительности при выборе расходных материалов (расходных жидкостей) при его обслуживании, в связи с чем отсутствует опасность смешения в гражданском обороте сравниваемых товаров и услуг;

- представленное заключение специалиста о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения не может быть принято во внимание, так как является частным мнением одного специалиста, было изготовлено по заказу лица, подавшего возражения, следовательно, не может быть объективным и подменять анализ на сходство, который надлежит провести коллегии;

- способность оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг не доказана материалами возражения, которые подтверждали бы возникновение у потребителя стойкой ассоциативной связи между товаром и его изготовителем, отсутствуют такие сведения, как, например, объемы производства, реклама товаров, территория их распространения. Указанный подход соответствует правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, отраженной в судебных актах по делам №№ СИП-720/2015, СИП-771/2014, СИП-634/2016, СИП-682/2016;

- доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса сводятся исключительно к сходству сравниваемых товарных знаков, которое отсутствует, о чем было указано выше;

- принимая во внимание длительность и интенсивность использования изображения ракушки в красном цвете в качестве средства индивидуализации товаров лица, подавшего возражение, российский потребитель не сможет прийти к ложному выводу, что товарный знак, представляющий собой стилизованное

изображение восхода солнца в сине-черно-белом цвете, принадлежит лицу, подавшему возражение;

- предприятие правообладателя активно функционирует более 25 лет, о чем свидетельствуют многочисленные договоры на поставку и разработку оборудования, на ремонт оборудования, разработку технологического регламента и т.д. ООО «Славянск ЭКО» является одним из самых динамично развивающихся предприятий Краснодарского края, на котором трудится более 3000 сотрудников.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены распечатки с сайта правообладателя.

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

С учетом даты (07.08.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с пунктом 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, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи

заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами (см. Федеральный закон от 12 марта 2014 г. №35-ФЗ, согласно которому пункт 9 статьи 1483 Кодекса дополнен абзацем, вступающим в силу с 1 октября 2014 г.)

Оспариваемый знак по свидетельству №657841 представляет собой



изобразительное обозначение

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02, 04, 16 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является



сходным до степени смешения с товарным знаком

[1], а также



со знаками

по международным регистрациям

[2-3], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров/услуг.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных в возражении товарных знаков на тождество и сходство до степени смешения показал, что они являются сходными, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, за счет производимого ими общего зрительного впечатления на потребителя, которое достигается благодаря тому, что сравниваемые обозначение имеют похожую внешнюю форму, вертикальную ось симметрии, одинаковое композиционное построение, которое заключается в одинаковом расположении и соотношении элементов – внутри фигуры, внешний контур имеет округлую веерообразную форму, расположены расходящиеся четырехугольные элементы разной длины в виде лучей, расширяющихся в верхней части. А имеющиеся отдельные отличия (стилизованное изображение капли и разная цветовая гамма) обозначений не оказывают в данном случае существенного влияния на вывод о сходстве, поскольку потребитель, как правило, руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке.

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые изобразительные обозначения могут быть восприняты как стилизованное изображение створки морской раковины «гребешка», поскольку выполнены в виде фигуры веерообразной формы с расположенными на ней радиальными элементами. В отношении довода правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение восхода солнца, а не морской раковины, необходимо отметить, что такое восприятие обозначения потребителем является маловероятным, учитывая выполнение лучей в синем цвете.

Что касается различий цветовых сочетаний, в которых выполнены сравниваемые знаки, то учитывая наличие серии знаков лица, подавшего возражение, в которых используется не только желто-красное сочетание цветов, но и черно-белый вариант знака, у данного лица существует возможность использовать

товарный знак в любой цветовой гамме, что способно привести к смешению в гражданском обороте оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков в возражении, в частности товарного знака [1].

Также коллегия отмечает, что согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в пункте 162 постановления от 23.04.2019 №10, вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли старший товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования такого товарного знака, степени известности, узнаваемости старшего товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей, в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при определении вероятности смешения товаров/услуг в гражданском обороте также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

С учетом этого коллегией были приняты во внимание представленные в возражении сведения о деятельности лица, подавшего возражение, а также заключение ВЦИОМ (10), отражающее проведенный в 2015 году опрос общественного мнения на предмет определения уровня известности обозначения в виде стилизованного изображения ракушки, в ходе которого 91,7% опрошенных на территории Российской Федерации подтвердили, что им известно указанное обозначение, принадлежащее компании Шелл. При этом 73,8% (при открытом вопросе) и 92,6% (при вопросе с предложенными вариантами ответов) респондентов, которым известно обозначение, известен и правообладатель – компания Шелл. Известность товарных знаков лица, подавшего возражение, используемых в его деятельности в России, правообладателем не оспаривается.



Относительно ссылок сторон спора на решение Роспатента (2) и решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-355/2019 (3), касающиеся обозначения по заявке №2017731858, то указанные решения относятся к иному обозначению, имеющему отличия от оспариваемого товарного знака, в связи с чем приведенные в них выводы не имеют преюдициального значения при рассмотрении данного спора. Кроме того, эти решения не содержат анализа сходства сравниваемых товарных знаков.

Довод правообладателя о наличии у него серии товарных знаков, объединенных спорным изобразительным элементом веерообразной формы с изображением капли не имеет значения в рассматриваемом деле, поскольку в данном случае следует учитывать известность старших товарных знаков компании, также образующих серию, а не серии товарных знаков с более поздним приоритетом.

Ссылка правообладателя на некие многочисленные договоры на поставку, ремонт, разработку оборудования, отсутствующие в материалах отзыва, а также распечатки с сайта правообладателя не свидетельствуют об обстоятельствах, исключающих сходство и смешение сравниваемых обозначений.

Что касается заключения специалиста (4) о сходстве сравниваемых знаков, представленного лицом, подавшим возражение, то оно действительно не может быть положено в основу вывода коллегии о сходстве обозначений до степени смешения. Однако, данное заключение может служить дополнительным свидетельством правомерности вывода о сходстве и возможности смешения знаков в гражданском обороте.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых перечней показал, что товары 02, 04, 16 и услуги 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары и услуги 01 - 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются знаки [1-3], являются однородными на основании признаков однородности, изложенных в пункте 45 Правил, поскольку они совпадают по виду, относятся к одним родовым группам товаров/услуг, имеют одинаковое назначение,

один круг потребителей и одинаковые условия сбыта, что правообладателем не оспаривается.

Однако, по мнению правообладателя, опасность смешения этих товаров в гражданском обороте невозможна в силу того, что товары, для маркировки которых предназначены сравниваемые знаки, относятся к товарам производственно-технического назначения, используемым при обслуживании транспортных средств, что является неубедительным, поскольку указанное обстоятельство при совпадении большинства основных признаков однородности, в том числе назначения товаров, что признается и правообладателем в отзыве, не может привести к отсутствию принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному изготовителю в случае установленного сходства сравниваемых товарных знаков.

С учетом изложенного коллегией установлено, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, следовательно, вывод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №657841 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В возражении также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Анализ материалов возражения показал, что указанный довод лица, подавшего возражение, не содержит фактических данных, которые подтверждают возникновение и сохранение у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака стойкой ассоциативной связи товаров/услуг, маркированных оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение. Наличие проведенного социологического опроса населения об известности знаков компании Шелл и сведений о ее деятельности без представления фактических данных об интенсивном и длительном использовании товарных знаков [1-3] на территории Российской Федерации не позволяет коллегии прийти к обоснованному выводу о

том, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Основной изобразительный элемент товарных знаков лица, подавшего возражение, а именно стилизованное изображение раковины морского гребешка является произведением изобразительного искусства и представляет собой объект авторского права, известный до даты приоритета оспариваемого товарного знака, авторские (исключительные) права на которые принадлежат компании Шелл (с момента их приобретения у компании Шелл Интернешнл Петролиум Компани Лимитед (Shell International Petroleum Company Limited) 21 января 2005 года на основании Договора об отчуждении), что подтверждается документами (7-9).

В связи с тем, что компания Шелл не давала своего согласия ООО «Славянск ЭКО» на регистрацию оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с произведением искусства, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака, имеются основания для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы особого мнения, представленного лицом, подавшим возражение, в основном, повторяют доводы отзыва и проанализированы выше в мотивировочной части заключения.

Что касается довода правообладателя, изложенного в особом мнении, о том, что Роспатент в решении от 11 февраля 2019 года, принятом по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации по заявке №2017731858, указывал на существенные различия между товарными знаками по свидетельствам №№ 643330, 659473, 657841 и товарными знаками компании «Шелл Брэнде Интернэшнл АГ», к аналогичным выводам

пришел и Суд по интеллектуальным правам в решении от 16 октября 2019 года по делу №СИП-355/2019, то указанное утверждение не соответствует действительности, поскольку ни в решении Роспатента, ни в судебном акте по указанному делу не проводился сравнительный анализ на сходство товарных знаков по свидетельствам №№ 643330, 659473, 657841, правообладателем которых является ООО «Славянск ЭКО», и знаков [1-3] лица, подавшего возражение. Единственное, что отмечено в приведенных решениях, это отличия цветовой гаммы в сравниваемых знаках. Более того, и в том и в другом решениях указано, что товарные знаки правообладателя, а также обстоятельства их регистрации отличаются от обозначения по заявке №2017731858 и не являются предметом указанного спора.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №657841 недействительным полностью.**