

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения  возражения  заявления,  
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной  
собственности**

Экспертная комиссия рассмотрела заявление, поступившее 10.12.2012, о признании обозначения «БАШНЕФТЬ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2007 на имя ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» (далее – заявитель), в отношении товаров 04 класса МКТУ: «бензин, нефть, в том числе переработанная, топливо дизельное», услуг 37 класса МКТУ: «добыча нефти, бурение глубоких нефтяных и газовых скважин, заправка транспортных средств топливом», услуг 40 класса МКТУ: «переработка нефти».

Заявляемое на регистрацию в качестве общеизвестного товарного знака обозначение «БАШНЕФТЬ» является словесным.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения заявителем были представлены следующие документы:

- копии уставных и учредительных документов [1];
- копии листов Годовых отчетов заявителя за 2002 – 2011 г.г. [2];
- копия справки об объемах реализации с 2002 по 2012 г.г. [3];
- рекламные буклеты [4];
- номера журнала «Нефтяное хозяйство»: 2'2003, 8'2004, 3'2005, 2'2006, 4'2007, 11'2008, 11'2009, 10'2010, 2'2011, 8'2012 [5];
- номера газеты «НЕФТЬ БАШКОРТОСТАНА» за 2004 – 2007 г.г. [6];
- CD-диск (История Башкирской нефти...) [7];
- копии материалов контрактов за 2004 – 2012 г.г. [8];
- копии Годовых отчетов заявителя за 2002 – 2009 г.г., буклеты Годовых отчетов за 2010 и 2011 г.г. [9];
- отчеты по исследованиям признания обозначения «БАШНЕФТЬ» общеизвестным в Российской Федерации, 2012 [10];

- копии договоров за 2010 – 2012 г.г. [11];
- материалы по Мониторингам (Интегрум) за 2000 - 2011 г.г. [12];
- информационные распечатки и распечатки фотографий по использованию обозначения «БАШНЕФТЬ» [13];
- материалы «Списочных рейтингов предприятий» (Интегрум) за 2000 - 2012 г.г. [14];
- CD-диски с фильмом и публикациями в средствах массовой информации (СМИ) [15];
- таблица с перечнем изобретений заявителя [16];
- таблицы с перечнями договоров и контрактов [17];
- распечатки материалов по истории предприятия «Башнефть» [18];
- копии дипломов, грамот, сертификатов и наградных листов [19];
- таблица с перечнем автозаправочных станций (АЗС) [20];
- копии материалов договоров аренды и лицензионных соглашений по АЗС за 2005, 2006, 2008 г.г., распечатки платежных поручений, копии счетов-фактур [21];
- копии материалов договоров на поставку нефти за 2008 г. [22];
- копии свидетельств о государственной регистрации права по АЗС за 2000-2003 г.г. [23];
- копии лицензионных договоров за 2012 г. [24];
- пакеты [25].

В перечень документов включены материалы, представленные заявителем 30.04.2013 в ответ на запрос Экспертной комиссии от 15.02.2013.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должны содержаться в заявлении согласно пункту 2.5 Правил ОИ, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах: об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации; о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность; о произведенных затратах на рекламу товарного знака; о стоимости (ценности) товарного знака; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Экспертная комиссия отмечает, что от заявителя 30.04.2013 поступила корреспонденция, в которой им был скорректирован объем притязаний, а именно – изложена просьба о признании обозначения «БАШНЕФТЬ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2007 в отношении товаров 04

класса МКТУ: «нефть», услуг 37 класса МКТУ: «добыча нефти, заправка транспортных средств топливом».

При анализе словесного обозначения «БАШНЕФТЬ» на предмет возможности признания его с 01.01.2007 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» в отношении указанных товаров и услуг, установлено следующее.

ОАО АНК «Башнефть» — головное предприятие, управляющая компания и основной акционер предприятий группы «Башнефть». Основными видами деятельности ОАО АНК «Башнефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. «Башнефть» ведет добычу нефти на территории Республики Башкортостан с 1932 года — за 80 лет из недр добыто более 1,65 млрд тонн. С учетом дочерних предприятий ОАО АНК «Башнефть» владеет лицензиями на разработку 192 месторождений нефти и газа, 171 из которых находятся в промышленной эксплуатации. По объемам добычи нефти — более 15 млн тонн в год - ОАО АНК «Башнефть» входит в десятку крупнейших российских нефтедобывающих компаний. В конце 40-х — начале 50-х годов был открыт целый ряд крупных месторождений — Туймазинское, Арланское, Шкаповское, Чекмагушевское, Манчаровское, ввод в эксплуатацию которых позволил Башкирии выйти на первое место по объемам добычи нефти среди нефтедобывающих районов СССР. Пиковый показатель добычи — 47,85 млн тонн — был достигнут в 1967 году. После «плато» на уровне 40 млн тонн в год средние темпы падения уровня добычи с 1984 по 1999 год составляли в среднем 6% в год. Стабилизировать добычу удалось только в 2001 году на отметке 12 млн тонн. Несмотря на высокие темпы бурения, — с 1999 по 2008 год компания «Башнефть» вводила в среднем 16 новых скважин на 1 млн тонн добычи, — приоритетом в эти годы была не интенсификация добычи, а стабилизация обводненности продукции. Поэтому вплоть до 2008 года добыча сохранялась на уровне 12 млн тонн в год. В 2009 году ОАО АНК «Башнефть» приняла новую стратегию в области разведки и добычи, в соответствии с которой начался пересмотр проектов разработки месторождений и взят курс на достижение

органического роста добычи, преимущественно на старом фонде скважин за счет увеличения нефтеотдачи. В настоящее время ОАО АНК «Башнефть» реализует новый крупный проект на севере Тимано-Печоры по освоению месторождения им. Р.Требса и А.Титова с суммарными извлекаемыми запасами по российской классификации (C1+C2) 140,1 млн. тонн (см. представленные материалы [1-24], а также материалы сайта <http://www.bashneft.ru/>).

В 2007 году был выпущен буклет «75 лет Башкирской нефти», а в 2012 году – буклет «80 лет успеха» [4]. Оба издания содержат подробные информационные и рекламные сведения о предприятиях группы «Башнефть».

Экспертная комиссия отмечает, что материалами дела подтверждается, что в 1935 г. был создан трест «БАШНЕФТЬ», в 1942 г. организованный в трест «Башнефтекомбинат», реорганизованный в 1945 г. в объединение «БАШНЕФТЬ». В 1966 г. были внесены изменения в наименование организации – «Производственное объединение «БАШНЕФТЬ», реорганизованное в 1994 году в Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная компания «БАШНЕФТЬ» (см. материалы [1]).

Позиционируя себя на российском рынке как нефтяная компания, обладающая собственными мощностями по добыче и сбыту нефти, которая маркируется обозначением «БАШНЕФТЬ», заявитель осуществил необходимые регистрационные действия по получению правовой охраны указанного обозначения в отношении товаров и услуг 04, 37 и 40 классов МКТУ (в частности, свидетельства №№ 205603, 352704, 465477, 448522, 465478 и т.д.).

Приведенные в заявлении цифры, относящиеся к объемам по добыче нефти за период с 2000 по 2007 г.г., отражают стабильные или возрастающие показатели объема добываемой нефти [2, 9, 12, 14].

Заявителем представлены сведения о том, что им не только осуществляется добыча нефти на уже разведанных месторождениях, но и ведется активная геологоразведочная работа новых месторождений, поисковые бурения, пробные эксплуатации скважин с целью дальнейшего освоения новых участков.

Деятельность по добыче нефти осуществляется несколькими компаниями, входящими в группу «Башнефть» (например, ООО «Башнефть-Добыча», ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Башнефть-Бурение» и т.д.). Реализацией сырой нефти занимается сам заявитель (см, например, материалы контракта с «Star Oil Establishment» от 26.06.2006, договора с ООО «Симмэкс» от 17.09.2008 и др.) [8, 11, 22]. Сведения об объемах реализации нефти представлены в материалах [3, 9].

Экспертная комиссия отмечает наличие в материалах дела контрактов на поставку заявителю оборудования для добычи нефти. Так, например, согласно контракту от 07.05.2004 с Фирмой «Smith Eurasia, Ltd.» заявителю были поставлены такие товары, как буровое долото с твердосплавным вооружением, комплект насадок, система калибрующих венцов и т.д. [8]. Кроме того, заявителем представлены материалы договоров по оказанию услуг, необходимых для осуществления деятельности по добыче нефти, например, договоры на перегрузку нефти в танкеры и оказание сюрвейерских услуг [8].

Кроме того, заявителем представлены убедительные сведения, относящиеся к затратам на рекламу в СМИ, телерекламу, рекламные акции, наружную рекламу и другие виды. В частности, в различных СМИ представлено значительное количество публикаций, посвященных предприятиям группы «Башнефть», как объединению, осуществляющему деятельность в области добычи и реализации нефти [4-7, 14, 15, 18]. Так, например, имеются выпуски журнала «НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (с 2003 по 2012 г.г.), в которых также подробно освещается деятельность предприятий группы «Башнефть», в том числе исторические сведения (с 1932 г.).

Экспертной комиссией было учтено большое количество наград, дипломов и грамот и других документов и знаков отличия в течение длительного периода [19]. Так, например, представлен Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении производственного объединения «Башнефть» - за достигнутые успехи в увеличении добычи нефти, ускоренное освоение новых нефтяных месторождений, широкое внедрение новой техники и передовой технологии, 17.03.1966.

Также были приняты во внимание данные социологических опросов [10]. Аналитический Центр Юрия Левады «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» в апреле 2012 года провел

социологические опросы на предмет определения уровня известности словесного обозначения «БАШНЕФТЬ» среди потребителей (опрос 1), а также среди экспертов (опрос 2).

В соответствии с результатами опроса 1 большинству опрошенных респондентов (67 %) известно словесное обозначение «БАШНЕФТЬ», даже если они никогда не покупали товар под этой маркой, а среди целевой группы (покупающие бензин, дизельное топливо и т.д.) процент еще выше – 86 %. При этом абсолютное большинство знающих обозначение (99 % для товаров и 98 % для услуг) ассоциируют данное обозначение с товаром – нефть и продукты ее переработки (бензин – 83 %, нефть – 67 %, дизельное топливо (56 %) и т.д.) и с услугами в области нефтедобычи и нефтепереработки (переработка – 62 %, добыча – 58 %, производство бензина – 56 %, АЗС – 54 %).

Следует отметить, что лишь 20 % знающих обозначение «БАШНЕФТЬ» услышали его впервые после 2007 года, а 18 % - до 1993 года, 29% в 1993-2000 годах и 33 % - в 2001-2006 годах, что свидетельствует о том, что 80 % респондентов было известно заявленное обозначение до 2007 года.

Абсолютное большинство знающих словесное обозначение «БАШНЕФТЬ» (93 %) посчитали, что компанией, которой оно принадлежит, является «ОАО АНК «Башнефть»».

Более половины респондентов (53 %), которым известно обозначение «БАШНЕФТЬ», оценивает качество товаров и услуг, маркируемых заявленным обозначением, как высокое, и 25 % - как среднее.

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что обозначение «БАШНЕФТЬ», используемое для маркировки нефти и ее добычи, приобрело высокий уровень известности среди потребителей Российской Федерации и обладает высокой различительной способностью по отношению к заявителю данного обозначения - «ОАО АНК «Башнефть»».

Экспертная комиссия обращает внимание, что представленные материалы [1-24] касаются именно заявленного обозначения «БАШНЕФТЬ», выполненного в черно-белой цветовой гамме.

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, Экспертная комиссия пришла к выводу об общеизвестности заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении товара 04 класса МКТУ: «нефть», услуги 37 класса МКТУ: «добыча нефти».

Что касается услуги 37 класса: «заправка транспортных средств топливом», для которых также испрашивается признание обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, Экспертная комиссия отмечает следующее.

В качестве обоснования своей позиции относительно услуг «заправка транспортных средств топливом» заявителем представлены материалы [20, 21, 23], анализ которых показал, что на испрашиваемую дату (01.01.2007) на территории Российской Федерации функционировали 286 автозаправочных станций, при этом 4 станции – на территории Челябинской области, все остальные на территории одного региона – в Республике Башкортостан.

Экспертной комиссией было принято во внимание, что результаты социологического опроса 2 [10], проведенного среди экспертов компаний, занимающихся добычей, транспортировкой, хранением или переработкой нефти, производством или продажей нефтепродуктов, включая оборудование для АЗС и т.д., показывают, что лишь незначительная часть респондентов (27 %) считает, что это обозначение связано с заправкой автотранспортных средств.

Исходя из указанного, Экспертная комиссия полагает, что представленные заявителем фактические данные не свидетельствуют об интенсивном использовании обозначения «БАШНЕФТЬ» на территории всей Российской Федерации в отношении услуг 37 класса МКТУ «заправка транспортных средств топливом», что не позволяет признать обозначение «БАШНЕФТЬ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 37 класса МКТУ «заправка транспортных средств топливом».

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

**удовлетворить заявление от 10.12.2012 и признать с 01.01.2007 словесное обозначение «БАШНЕФТЬ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товара 04 класса МКТУ: «нефть» и услуги 37 класса МКТУ: «добыча нефти».**