

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.06.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 522229, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ATUM» с приоритетом от 07.05.2013 по заявке № 2013715244 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.09.2014 за № 522229. Товарный знак зарегистрирован на имя Открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», г. Уфа (далее – правообладатель), в отношении товаров «бензин, бензин автомобильный; топливо автомобильное; топливо моторное; топливо; топливо дизельное» 04 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2017, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 522229 предоставлена неправомерно.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 522229 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком со словесным элементом «АТУМ» по свидетельству № 347435, имеющим более ранний приоритет (от 15.11.2006), зарегистрированным в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 и 38 классов МКТУ.

В возражении приводятся следующие доводы:

- сходство сравниваемых товарных знаков основано на том, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АТУМ/АТУМ» (Атум – бог первотворения в древнеегипетской мифологии, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Атум>);

- услуги 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение, являются однородными товарам 04 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку наличие правовой охраны сравниваемых товарных знаков в отношении этих товаров и услуг позволяет осуществлять деятельность по продаже товаров 04 класса МКТУ;

- при установлении однородности товаров необходимо учитывать принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров/услуг одному производителю, что соответствует практике рассмотрения возражений (в частности, решение Роспатента от 30.08.2011 по заявке № 2009724536);

- оспариваемый товарный знак используется не для маркировки товаров 04 класса МКТУ, а в предложениях о продаже товаров, реализуемых через сеть автозаправочных станций (далее – АЗС) «БАШНЕФТЬ» (см. <http://www.bashneft-azs.ru/atum/>);

- согласно МКТУ в 37 класс включены услуги «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]», являющиеся фактически идентичными с услугами «обслуживание техническое транспортных средств; техническое обслуживание автомобилей», в отношении которых действует правовая охрана товарного знака лица, подавшего возражение;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «АТУМ» по свидетельству № 609296, зарегистрированный с приоритетом от 27.04.2016 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 522229 недействительным.

К возражению приложена распечатка из сети Интернет со страницы <http://www.bashneft-azs.ru/atum/> (1).

Корреспонденцией, поступившей 03.11.2017, лицом, подавшим возражение, представлены дополнения к возражению, содержащие следующие доводы:

- в отношении товарного знака по свидетельству № 347435 зарегистрирован лицензионный договор на использование этого товарного знака с индивидуальным предпринимателем Лутфуллинским Данисом Азатовичем, который использует товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», а также услуг 37 класса МКТУ «обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств»;

- оспариваемый товарный знак используется его правообладателем не для маркировки товаров 04 класса МКТУ (в отношении которых зарегистрирован товарный знак), а в предложениях о продаже товаров, реализуемых через сеть АЗС, деятельность которых является однородной как услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», так и услугам 37 класса МКТУ «обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств»;

- необходимой является оценка однородности деятельности, осуществляемой с использованием оспариваемого товарного знака, услугам 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а также оценка того обстоятельства, что наличие правовой охраны оспариваемого товарного

знака позволяет его правообладателю осуществлять деятельность по оказанию услуг автозаправочных станций;

- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение, являются однородными.

Лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены фотографии АЗС и рекламного плаката (2).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с возражением, указав следующее:

- словесные элементы «АТUM» и «АТУМ», действительно, фонетически и семантически тождественны, однако непереносимым условием признания товарных знаков тождественными или сходными до степени смешения является однородность товаров/услуг;

- регистрация разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров допускается законодательством;

- в возражении услуги 35 класса МКТУ представлены не в полном соответствии с перечнем, указанным в регистрации товарного знака по свидетельству № 347435, а именно: несоответствие заключается в расширении спектра товаров для услуг по продвижению товаров и снабженческих услуг;

- утверждение о том, что товарный знак по свидетельству № 522229 используется не для маркировки товаров 04 класса МКТУ, а в предложениях к продаже товаров, реализуемых через сеть АЗС ПАО АНК «Башнефть», не соответствует действительности;

- товарный знак по свидетельству № 522229 используется ПАО АНК «Башнефть» исключительно для маркировки топлива на раздаточном устройстве (пистолете) и на рекламной стеле, на которых указаны и другие марки бензина, реализуемого ПАО АНК «Башнефть»;

- сами автозаправочные станции правообладателя маркируются товарным знаком «БАШНЕФТЬ» по свидетельству № 448522;

- аналогичным образом маркируются марки топлива и другими компаниями, например: товарный знак «Ultimate» по свидетельству № 280005 компании «BP», товарный знак «Есто» по свидетельству № 316137 компании «ЛУКОЙЛ», товарный знак «FORA» по свидетельству № 507339 ПАО «НК «Роснефть»;

- указанные марки топлива ассоциируются у потребителей с определенной компанией, реализующей их только на своих АЗС, у потребителей, очевидно, сложилась стойкая ассоциация оспариваемого товарного знака с правообладателем;

- услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров» направлена на повышение спроса на товары, представляет собой услугу, аналогичную рекламе товаров третьих лиц, не ассоциируется собственно с продвигаемыми товарами, оказывается по отношению к товарам третьих лиц, а не товаров, производимых правообладателем товарного знака;

- следует учесть, что в перечне товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству № 347435 речь идет о вполне конкретных продвигаемых товарах: «преимущественно оборудования электросвязи, электронного оборудования [для третьих лиц]», то есть товаров, не имеющих ничего общего с товарами 04 класса МКТУ «бензин, бензин автомобильный; топливо автомобильное; топливо моторное; топливо; топливо дизельное»;

- услуги 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, преимущественно оборудованием электросвязи, электронным оборудованием]» представляют собой посреднические услуги, заключающиеся в закупке товаров у производителей для обеспечения ими предпринимателей, занимающихся, например, их реализацией, следовательно, эти услуги не могут быть признаны однородными товарам 04 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака;

- услуги 37 класса МКТУ «обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств», исходя из используемых в них терминов «ремонт» и «техническое обслуживание»,

представляют собой действия, направленные на поддержание и восстановление работоспособности транспортных средств, в том числе автомобилей, никаким образом не коррелируя с топливом, используемым для заправки автомобилей;

- техническое обслуживание автомобилей осуществляется на станциях технического обслуживания (сервисных центрах) регулярно, периодичность технического обслуживания устанавливается производителем; ремонт автомобилей осуществляется также на станциях технического обслуживания (сервисных центрах) при поломке, выходе из строя какой-либо части или системы автомобиля;

- заправка автомобилей топливом осуществляется на специально оборудованных для этой цели АЗС, при этом выбор той или иной марки бензина осуществляется непосредственно владельцем автомобиля без вмешательства специалистов автозаправочной станции;

- указанные выше услуги 37 класса МКТУ не могут быть признаны однородными товарам 04 класса МКТУ, указанным в перечне товаров товарного знака по свидетельству № 522229.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 522229.

С отзывом представлены следующие материалы:

- фотографии АЗС (3);
- копия паспорта на бензин автомобильный марки АТUM-95, АИ-95-К5 (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.05.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу с 01.10.2014 (далее – Кодекс), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).


Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 522229 (приоритет от 07.05.2013) представляет собой словесное обозначение «АТУМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров «бензин, бензин автомобильный; топливо автомобильное; топливо моторное; топливо; топливо дизельное» 04 класса МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 347435 (приоритет от 15.11.2006), принадлежащий лицу, подавшему возражение,

представляет собой комбинированное обозначение «», в котором словесный элемент «АТУМ» выполнен заглавными буквами русского алфавита синего цвета, причем буква «А» выполнена оригинальным образом. Товарный знак выполнен в красном и синем цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал, что сравниваемые обозначения являются сходными на основании фонетического признака сходства словесных обозначений.

С точки зрения семантики словесные элементы «АТUM» и «АТУМ», наиболее вероятно будут восприняты российскими потребителями как фантазийные, поскольку их смысловые значения, определяемые словарными источниками, могут быть не очевидны потребителям (atum – тунец, в переводе с португальского, Атум – бог солнца согласно египетской мифологии). При этом словесный элемент «АТUM» может иметь значение «Атум» (бог солнца), что семантически сближает знаки.

Имеющиеся графические различия, обусловленные использованием букв разных алфавитов, а также наличием изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке, не приводят к выводу об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки следует признать сходными в целом, несмотря на их некоторые отличия.

Вместе с тем, анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

В своем возражении лицо, его подавшее, указывает на однородность товаров 04 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемой регистрации, услугам 35 и 37 классов МКТУ, имеющимся в перечне противопоставленного товарного знака.

Следует отметить, что в возражении товарам 04 класса МКТУ противопоставляются услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров», «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые не являются корректным указанием объема правовой охраны, предоставленной противопоставленному товарному знаку.

Сравнение товаров и услуг должно основываться на анализе формулировок, использованных в сравниваемых перечнях товаров или услуг.

В данном случае правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении следующего перечня товаров и услуг:

09 – антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами

электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты внутренней связи; аппараты светосигнальные [проблесковые]; аппараты телефонные передающие; детекторы; звонки [устройства тревожной сигнализации]; индикаторы [электрические]; панели сигнальные светящиеся или механические; панели управления электрические; передатчики [дистанционная связь]; приборы измерительные электрические; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; пульта управления электрические; радары; радиопередатчики дальней связи; сигнализация световая или механическая; схемы интегральные; схемы печатные; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для дистанционного управления; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения информации]; устройства для записи на расстоянии [звука, изображения информации]; устройства для предотвращения краж электрические; устройства звуковые сигнальные; устройства сигнальные; устройства сигнальные [охранная сигнализация];

35 – запись сообщений; информация деловая; информация статистическая; реклама; продвижение товаров, преимущественно оборудования электросвязи, электронного оборудования [для третьих лиц]; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, преимущественно оборудованием электросвязи, электронным оборудованием];

37 – обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств;

38 – диспетчерский центр связи спутниковой; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат оборудования для телекоммуникационной связи;

радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь спутниковая, охранно-поисковая с использованием компьютерных терминалов.

Сравнительный анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 522229 и 347435, позволяет однозначно утверждать, что однородные товары и услуги в них отсутствуют.

Следует отметить, что доводы возражения относительно однородности товаров 04 класса МКТУ услугам 35 и 37 классов МКТУ не содержат ссылок на признаки однородности, применяемые в соответствии с Правилами.

Случаи, когда товары и услуги между собой могут быть признаны однородными, определяются выводом о возможности возникновения у потребителя представления о происхождении этих товаров и услуг из одного коммерческого источника (например, могут быть признаны однородными товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров» и услуги 42 класса МКТУ «составление программ для компьютеров»).

В рассматриваемом случае оспариваемый перечень не содержит товаров, корреспондирующих услугам 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что однородность обусловлена использованием оспариваемого товарного знака для услуг АЗС, но не для индивидуализации товаров, основано на неверном толковании Правил в части признаков однородности, а кроме того, не нашло подтверждения в материалах дела.

Совместное использование, то есть когда товары или услуги используются вместе по желанию, ради удобства и т.п., не является соответствующим признаку однородности «взаимодополняемость».

Кроме того, необходимо отметить, что в отношении товаров производственно-технического назначения вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для потребителей, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. К таким товарам следует отнести, в частности, товары 04 класса МКТУ, перечисленные в перечне оспариваемой

регистрации.

Что касается противопоставления услуг 37 класса МКТУ, то они также не являются однородными имеющимся в перечне оспариваемой регистрации товарам 04 класса МКТУ, поскольку не совпадает их назначение, условия сбыта/оказания, круг потребителей. В частности, назначением товаров оспариваемого перечня является использование их в качестве топлива, а назначением услуг 37 класса МКТУ противопоставленного перечня – техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Заправка топливом осуществляется на специальных АЗС, в то время как ремонт и обслуживание автомобилей – на станциях технического обслуживания (сервисных центрах). Потребители топлива привыкли к ассоциированию его с владельцем АЗС, но не с автопроизводителями, их сервисными центрами или специальными ремонтными мастерскими. По мнению коллегии, отсутствует вероятность возникновения представления об одном источнике происхождения сравниваемых товаров и услуг.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для неоднородных товаров и услуг, что приводит к выводу о соответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товарного знака по свидетельству № 609296, принадлежащего лицу, подавшему возражение, то его наличие не имеет значения для рассмотрения настоящего возражения, поскольку дата приоритета данного знака (27.04.2016) позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Противопоставление товарного знака с более поздним приоритетом не предусмотрено положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указание в возражении пункта 7 статьи 1483 Кодекса следует признать ошибочным, исходя из противопоставленных лицом, подавшим возражение, объектов исключительных прав.

В представленных лицом, подавшим возражение, дополнениях указано на необходимость оценки «однородности деятельности, осуществляемой с использованием оспариваемого товарного знака, услугам 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак», а также

оценки «того обстоятельства, что наличие правовой охраны оспариваемого товарного знака позволяет его правообладателю осуществлять деятельность по оказанию услуг автозаправочных станций».

Коллегия отмечает, что оценка однородности товаров и услуг в перечнях сопоставляемых товарных знаков проводится в соответствии с Правилами в полном соответствии с формулировками наименований товаров и услуг, указанными в перечнях. Анализ однородности приведен в настоящем заключении выше. Вопрос использования товарного знака не является предметом рассмотрения по основаниям, указанным в поданном возражении.

В отношении ссылок на иные решения Роспатента, следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 522229.