

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.01.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579261, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭДАН Инжиниринг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «ЭДАН Инжиниринг»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке №2014739045 с приоритетом от 21.11.2014 зарегистрирован 29.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №579261 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР», 119571, Москва, пр-кт Вернадского, 123, стр. 2 в отношении товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с договором №РД0279691, зарегистрированным Роспатентом 12.12.2018, исключительное право на товарный знак по свидетельству №579261 было отчуждено Обществу с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР», 142279, Московская обл., район Серпуховский, рабочий поселок Оболенск, пр-кт Биологов, д. 2, секция 12, пом. 17 (далее – правообладатель, ООО «ВЕКТОР»).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №579261 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «» по свидетельству №64815 с приоритетом от 29.11.1978, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 06, 08, 09, 11, 12, 16, 37, 39 классов МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «», является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №64815 в силу совпадения входящих в их состав изобразительных элементов, выполненных в виде стилизованной буквы «а» со стрелкой, при этом товары и услуги 07, 09, 37 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны товарам и услугам 09, 11, 12, 16, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №64815.

В возражении также приводятся сведения о том, что ООО «ЭДАН Инжиниринг» заключило с ЗАО «НАРА» договор №1770 от 27.03.2013, согласно которому к ООО «ЭДАН Инжиниринг» переходят права на ряд объектов интеллектуальной собственности, среди которых охраняемые авторским правом произведения

графического дизайна «» и «», а также в договоре стороны пришли к соглашению об отчуждении права на товарный знак по свидетельству №64815. ООО «ЭДАН Инжиниринг» была подана заявка №2015725420 на регистрацию в качестве

товарного знака обозначения «» с приоритетом от 14.08.2015, при этом согласно письму от 31.08.2015 ЗАО «НАРА» не возражает против регистрации этого товарного знака на имя ООО «ЭДАН Инжиниринг». Однако в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2015725420 был указан оспариваемый товарный знак по свидетельству №579261. Кроме того, в возражении указывается, что ООО «ЭДАН Инжиниринг» использует товарный знак по свидетельству №64815 и

иные сходные обозначения в своей хозяйственной деятельности, в частности на сайтах <http://edane.ru> и <http://trknara.ru>.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579261 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации своих доводов, лицом, подавшим возражение, приложены следующие документы и материалы (копии):

1. Сведения из открытых реестров ФИПС по товарному знаку по свидетельству №64815;
2. Договор №1770 от 27.03.2013, заключенный между ЗАО «НАРА» и ООО «ЭДАН Инжиниринг» об отчуждении исключительного права на товарный знак и производство дизайна;
3. Сведения из открытых реестров ФИПС по заявке №2015725420;
4. Сведения о делопроизводстве по заявке №2015725420, в том числе результаты экспертизы заявленного обозначения;
5. Каталог «Оборудования для АЗС и нефтебаз» ООО «ЭДАН Инжиниринг»;
6. Прайс-лист ООО «ЭДАН Инжиниринг» от 13.11.2015 на топливно-раздаточные колонки «НАРА»;
7. Счет на оплату 369 от 05.09.2018, счет-фактура №33 от 07.09.2018;
8. Счет на оплату №71 от 11.09.2018;
9. Счет на оплату №81 от 25.10.2018, счет-фактура №41 от 07.12.2018;
10. Счет на оплату №83 от 31.10.2018, счет-фактура №33 от 08.11.2018;
11. Счет на оплату №89 от 26.11.2018;
12. Рекомендательное письмо ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»;
13. Информация по доменам edane.ru и trknara.ru, администрируемых ООО «ЭДАН Инжиниринг», информация с сайтов <http://edane.ru> и <http://trknara.ru>.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №579261, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения. В качестве основных доводов в отзыве правообладателя указывается на то, что упомянутый в возражении договор №1770 от 27.03.2013 об отчуждении

исключительного права товарный знак и произведение дизайна, заключенный между ООО «ЭДАН Инжиниринг» и ЗАО «НАРА» (находилось в стадии банкротства, в настоящее время ликвидировано), является ничтожным. По мнению правообладателя, незаконное использование ООО «ЭДАН Инжиниринг» товарного знака по свидетельству №64815, право на который на основании ничтожной сделки было зарегистрировано в Госреестре только 14.01.2019, не является основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579261.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих документов:

14. Определение Арбитражного суда Московской области от 31.01.2013 по делу №А41-56753/12;

15. Решение Арбитражного суда Московской области от 05.08.2013 по делу №А41-56753/12;

16. Определение Арбитражного суда Московской области от 27.11.2014 по делу №А41-56753/12;

17. Определение Арбитражного суда Московской области от 26.10.2015 по делу №А41-56753/12;

18. Определение Арбитражного суда Московской области от 16.11.2018 по делу №А41-56753/12;

19. Распечатка с сайта ФНС РФ www.nalog.ru сведений о ЗАО «НАРА».

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.11.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются 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 №579261 с приоритетом от 21.11.2014 является комбинированным, включает в свой состав

расположенный на фоне черного прямоугольника словесный элемент «НАРА», выполненный в оригинальной шрифтовой манере буквами русского алфавита синего цвета, и находящийся слева от словесного элемента изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры красного и синего цветов, представляющей собой стилизованную букву «а» со стрелкой. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579261 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение принадлежащего ООО «ЭДАН Инжиниринг» исключительного права на товарный знак по свидетельству №64815. Наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на указанный товарный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ООО «ЭДАН Инжиниринг» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579261.

Вместе с тем по существу возражения необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №64815 с приоритетом от 29.11.1978 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2028) является изобразительным, представляет собой сложную геометрическую фигуру черного цвета в виде стилизованной буквы «а» со стрелкой. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 06, 08, 09, 11, 12, 16, 37, 39 классов МКТУ.



Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «



свидетельству №579261 и противопоставленного товарного знака «

свидетельству №64815 показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «НАРА» и оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «а» со стрелкой. На формирование образа оспариваемого товарного знака равным образом оказывают влияние и словесный элемент «НАРА» и оригинальный изобразительный элемент, которые в силу композиционного исполнения товарного знака воспринимаются по отдельности друг от друга. При этом изобразительный



элемент в оспариваемом товарном знаке «

первоначальной позиции, именно на нем акцентируется внимание потребителя вначале при восприятии товарного знака.



Указанный индивидуализирующий изобразительный элемент «» оспариваемого товарного знака по свидетельству №579261 и единственный

индивидуализирующий изобразительный элемент «» противопоставленного товарного знака по свидетельству №64815 совпадают друг с другом по форме, по смыслу и по виду изображений, представляя собой один и тот же объект - стилизованную букву «а» со стрелкой. Различия этих изобразительных элементов по цвету не влияет на их восприятие в целом. Фактически, оспариваемый товарный знак по свидетельству №579261 включает в свой состав изобразительный элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству №64815.

Таким образом, вышеизложенные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарного знаков, что правообладателем не оспаривается.

Что касается однородности товаров и услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №579261 зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

07 класс МКТУ - автоматы торговые; бензонасосы для станций технического обслуживания; насосы бензиновые для заправочных станций; насосы топливные для заправочных станций;

09 класс МКТУ - устройства для дистанционного управления, пульты управления электрические;

37 класс МКТУ - ремонт или техническое обслуживание оборудования для автозаправочных станций; установка, техническое обслуживание и ремонт насосов и насосных станций; ремонт или техническое обслуживание оборудования бензозаправочных станций и обеспечение соответствующей информацией; станции

технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №64815 предоставлена для таких товаров и услуг как:

06 класс МКТУ - подвески для ковров;

08 класс МКТУ - ручные инструменты;

09 класс МКТУ - пульты дистанционного управления; монетно-программные устройства;

11 класс МКТУ - компрессоры, топливораздаточные колонки, раздаточные колонки для масел и охлаждающих жидкостей, раздаточные краны;

12 класс МКТУ - автозаправочные станции, колонки для накачки шин, передвижные ремонтные мастерские, передвижные автозаправочные станции, радиаторы;

16 класс МКТУ - техническая документация, бланки, рекламные материалы;

37 класс МКТУ - ремонтные работы;

39 класс МКТУ - хранение нефти и нефтепродуктов на складах.

В перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №579261 содержатся товары 07 класса МКТУ, которые представляют собой устройства, относящиеся к оборудованию автозаправочных станций (насосы). В свою очередь в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №64815 содержатся товары 12 класса МКТУ, представляющие собой автозаправочные станции, а также товары 11 класса МКТУ «топливораздаточные колонки». Сопоставляемые товары 07 и 11, 12 классов МКТУ относятся к одному роду продукции – оборудование автозаправочных станций, имеют общее назначение, имеют одинаковые условия сбыта и круг потребителей.

В перечне товаров 07, 09 классов МКТУ оспариваемого товарного знака содержатся также такие товары как «автоматы торговые», «устройства для дистанционного управления, пульты управления электрические». Указанные товары совпадают по своему виду и назначению с товарами 09 класса МКТУ «пульты

дистанционного управления; монетно-программные устройства»
противопоставленного товарного знака.

Также следует констатировать, что перечень оспариваемого товарного знака включает услуги 37 класса МКТУ, связанные с ремонтом, строительством, обслуживанием и установкой оборудования автозаправочных станций, в то время как противопоставленный товарный знак зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ «ремонтные работы» и товаров 12 класса МКТУ «автозаправочные станции». Указанные товары и услуги относятся к одной и той же области деятельности, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

В силу изложенного следует констатировать, что товары и услуги 07, 09, 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №579261 являются однородными товарам и услугам 09, 11, 12, 37 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №64815. Однородность товаров и услуг сравниваемых товарных знаков правообладателем также не оспаривается.

Таким образом, наличие сходства между оспариваемым и противопоставленным товарным знаком, а также одинаковая область применения сравниваемых обозначений в отношении однородных товаров и услуг (предназначены для использования в области, связанной с автозаправочными станциями), обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №579261 и №64815 до степени их смешения в целом и предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, что в данном случае не соответствует действительности.

Следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №579261 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в его перечне товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ, в силу чего доводы поступившего возражения следует признать обоснованными.

Что касается довода правообладателя о том, что, по его мнению, исключительное право на товарный знак по свидетельству №64815 перешло к ООО «ЭДАН Инжиниринг» от ЗАО «НАРА» незаконно на основании государственной регистрации в Госреестре ничтожного договора №1770 от 27.03.2013, то данные доводы в рамках настоящего дела рассмотрены быть не могут.

На дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579261 и на дату заседания коллегии по его рассмотрению в Госреестре имелась запись, согласно которой исключительное право на противопоставленный товарный знак по свидетельству №64815 принадлежит ООО «ЭДАН Инжиниринг» на основании регистрации договора №РД0273273 от 31.10.2018. Кроме того, 14.01.2019 в Госреестр также была внесена запись об изменении места нахождения ООО «ЭДАН Инжиниринг». Правомерность отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №64815 на имя ООО «ЭДАН Инжиниринг» никем не оспаривалась, регистрация этого товарного знака в настоящее время имеет статус действующей. Следовательно, оснований не учитывать товарный знак по свидетельству №64815 у коллегии не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579261 недействительным полностью.