

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.04.2018, поданное ООО «Профит», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 588324, при этом установлено следующее.

## **Нефтяник**

Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке № 2014732614, поданной 26.09.2014, зарегистрирован 26.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 588324 на имя ЗАО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 04.04.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 588324 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «нефтяник» означает работник нефтяной промышленности, специалист по нефти. Данное слово является описательным, а именно указывающим на назначение, свойство товаров 09 класса МКТУ «одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; средства индивидуальной защиты от несчастных случаев», а также товаров 25 класса МКТУ «жилеты; капюшоны; козырьки [головные уборы]; комбинезоны [одежда]; костюмы; куртки; одежда; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда трикотажная; одежда форменная; перчатки [одежда]; повязки для головы [одежда]; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты»;

- в отношении иных товаров 09 и 25 классов МКТУ, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, словесный элемент «нефтяник» будет вводящим потребителя в заблуждение относительно назначения и свойств товаров, потому что у потребителей может сложиться ошибочное впечатление, что эти товары предназначены для нефтяников.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

1. распечатка товарного знака «Нефтяник» (свидетельство № 588324);
2. выписка из ЕГРЮЛ об АО «Восток-Сервис-Спецкомлект»;
3. распечатка с сайта <http://www.normacs.com> информации о ГОСТ 9755-61 «Костюм мужской (куртка и брюки) для нефтяников»;
4. распечатка с сайта <http://www.normacs.com> информации о ГОСТ 9755-72 «Костюм мужской для нефтяников»;
5. каталог моделей спецодежды, спецобуви и других видов средств индивидуальной защиты для рабочих-строителей (Москва, Стройиздат, 1979)
6. рекламно-информационный еженедельник «Товары и цены» (номера № 44 за ноябрь 1998г. , № 34 (377) за 10-16 сентября 2001 года, № 39 (382) за 15-21 октября 2001 года);

7. каталог-2001 «Рабочая одежда, обувь, средства защиты, инструмент, оборудование, хоз.инвентарь» компании «Бравво» (заверенная Заявителем копия);
8. каталог «Спецодежда» (Пермь, 2002г., ГУИН Министерства юстиции РФ по Пермской обл. Предприятие Учреждения УТ-389/32 «Спецодежда»);
9. каталог № 17 «Средства защиты. Рабочая одежда. Обувь. Инструменты» компании «Тракт» за август- декабрь 2004 года;
10. страницы из каталога «УРСУ.С- 2003»;
11. страницы из каталога «УРСУ.С- 2003-2004»;
12. страницы из каталога «УРСУ.С 2004-2005»;
13. страницы из каталога «УРСУ.С- 2008»;
14. выписка из ЕГРЮЛ о ЗАО «УРСУ.С», ООО «Профит»;
15. свидетельство о браке;
16. свидетельство о рождении;
17. письмо АО «РСИЦ» от 03.08.2017г. об администраторе доменного имени [www.ursus.ru](http://www.ursus.ru);
18. решение Арбитражного суда Москвы от 12.02.2018г. по делу № А40-171719/17-110-1592.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588324 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 588324, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак «Нефтяник» не является описательным и предоставленная ему правовая охрана является правомерной;

- заявитель приводит ссылки из разных источников информации, из которых известно использование слов «... для нефтяников», «...нефтяника», и утверждает, что данные слова и слово «нефтяник» являются сходными до степени смешения. Представленный лицом, подавшим возражение, анализ на тождество и сходство до

степени смешения товарного знака № 588324 «Нефтяник» и слов из представленных источников информации является неправомерным и не может быть принят во внимание;

- что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что зарегистрированный знак «Нефтяник» характеризует свойство и назначение товаров, то слово «нефтяник» - это собирательное название профессий, связанных с добычей нефти. Действительно, различают такие профессии как геолог-нефтяник, геофизик, геодезист, инженер-нефтяник и бурильщик. Эти профессии разные и они предполагают как работу в офисе, так и в поле, и на бурительных вышках. В связи с этим слово «нефтяник» не может характеризовать какой-то конкретный товар, и тем более конкретные его свойства;

- оспариваемый товарный знак широко используется его правообладателем, что подтверждает его приобретенную различительную способность. На сегодняшний день правообладатель, входящий в Группу компаний «Восток-Сервис» - это лидер российского и европейского рынка средств охраны труда, ведущий разработчик, производитель и поставщик спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструментов, сопутствующих товаров и комплексных услуг. ПС «Восток-Сервис» — международная компания, имеющая зарубежные активы в Чехии, Словакии, Польше, Венгрии, Италии, Турции, Бельгии, Голландии, Дании, ЮАР, Финляндии. В 56 регионах России, Украине, Беларуси, Казахстане, Азербайджане работают более 120 филиалов компании. Розничная сеть «Восток-Сервис» в России и странах СНГ представлена 280 фирменными магазинами, расположенными в 170 городах;

- активы «Восток-Сервис» — собственная производственная база ГК «Восток-Сервис» — 12 швейных и 4 обувные фабрики. Все фабрики оснащены современным оборудованием, позволяющим выпускать продукцию высокого качества. Ежегодные капиталовложения в модернизацию производственных мощностей составляют 150 млн. руб.;

- в ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект» сосредоточены конструкторские и дизайнерские подразделения, которые занимаются проектированием и разработкой

всей продукции. ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект» является держателем технической документации и владельцем интеллектуальной собственности. ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект» организует производство спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, инструмента, сопутствующих товаров и осуществляет распространение данных товаров до конечных потребителей самостоятельно или через собственную сеть фирменных магазинов.

К отзыву приложены следующие материалы:

19. принт-скрин с интернет каталога <https://shop.vostok.ru/>;
20. каталоги продукции за 2008, 2010, 2014, 2015 гг.;
21. товарная накладная №26152 от 16.06.2016;
22. счет-фактура № 26152 от 16.06.2016;
23. доверенность 00000303;
24. товарная накладная №10929 от 01.04.2015;
25. товарная накладная №1681 от 21.01.2014.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 588324.

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

С учетом даты (26.09.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара. Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из требований подпункта 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 в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

# Нефтяник

является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Н» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний, осуществляющую производство и введение в гражданский оборот товаров с защитными свойствами (в том числе, предлагает к продаже товары «костюм нефтяник»). Кроме того, ЗАО «ВОСТОК-СЕВРИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ» было подано исковое заявление к лицу, подавшему возражение, о нарушении прав на принадлежащий ему товарный знак. Указанное позволяет признать ООО «Профит» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №588324.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Согласно представленным ООО «Профит» материалам (Большой толковый словарь русского языка Гл. ред. С.А. Кузнецов. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998), нефтяник – это работник нефтяной промышленности, специалист по нефти. Однако, указанный факт не свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак является характеризующим товары путем указания на их свойство и назначение.

Так, слово нефтяник подразумевает под собой очень широкое понятие, которое включает в себя целый ряд профессий от рабочего на нефтепромысле или нефтеперерабатывающем заводе до топ-менеджера глобальной корпорации (например, существуют такие профессии как геолог -нефтяник, геодезист, инженер-нефтяник, геофизик, бурильщик и другие). Таким образом, понятие нефтяник является собирательным названием профессий, связанных с добычей нефти, работа нефтяника может осуществляться как в офисе, так и на бурильных вышках, в поле и т.д. Таким образом, невозможно установить какие именно специфические свойства и назначение товаров описывает оспариваемый товарный знак. В том случае, когда для

того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Кроме того, материалами возражения не доказывается факт использования различными лицами обозначения «Нефтяник» для маркировки товаров определенного свойства и назначения.

В представленных источниках информации (5-13) встречаются понятия «костюм мужской для нефтяников», «костюм женский для нефтяников», «костюм нефтяника», которые, с точки зрения ООО «Профит», являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Вместе с тем, используемый ООО «ПРОФИТ» подход, основанный на сходстве до степени смешения обозначений «костюм мужской для нефтяников», «костюм женский для нефтяников», «костюм нефтяника» со словесным элементом «Нефтяник» оспариваемого товарного знака, не применяется к обозначениям, оцениваемым в рамках охраноспособности по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанные факты исключают возможность признания оспариваемого товарного знака противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно характеризующим товары путем указания на их свойство и назначение. Отсутствие указания на свойства и назначение товаров, соответственно, исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно их свойств и назначения, как то предусмотрено пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что доводы возражения являются неубедительными.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, решения суда по делу №А40-171719/17 от 08.06.2018, то в рамках указанного судебного разбирательства устанавливалось является ли действие по регистрации, в том числе, оспариваемого товарного знака актом недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, тогда как в рамках рассмотрения настоящего возражения оценивается охраноспособность товарного знака в рамках несоответствия его требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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



**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.04.2018,  
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 588324.**