

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.01.2018, поданное ООО «УРАЛОЙЛ», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016716254 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2016716254, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.09.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «УралОйл» по свидетельству №217113 с приоритетом от 25.07.2000, зарегистрированным на ЗАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Уралзолото ПФК», Россия, в отношении однородных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ (1);

- с товарным знаком «UralOil» по свидетельству №217106 с приоритетом от 03.04.2000, зарегистрированным на ЗАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Уралзолото ПФК», Россия, в отношении однородных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ (2);

- с товарным знаком «UralOil» по свидетельству №251435 с приоритетом от 21.12.2001, зарегистрированным на ЗАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Уралзолото ПФК», Россия, в отношении товаров 04 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35, 37 и 39 классов МКТУ (3).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству № 251435 не являются сходными. Словесный элемент знака (3) выполнен в оригинальной графической манере. Буква «L» в нем почти не читается даже при внимательном рассмотрении. С учетом данного обстоятельства словесный элемент противопоставленного товарного знака читается как «Ura Oil». При этом указанный словесный элемент занимает примерно 1/5 часть от общего размера композиции. Учитывая оригинальное графическое исполнение, нечитаемость буквы «L», а также размер словесного элемента, становится очевидным, что словесный элемент на противопоставленном товарном знаке не поддается прочтению. Заявленное обозначение содержит словесный элемент «Уралойл», выполненный стандартным крупным шрифтом, на него в первую очередь обращает внимание потребитель. Сравнение словесного элемента и изображения некорректно;

- необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак (3) выполнен в виде сине-желтого прямоугольника, который содержит в себе белый полукруг. Композиция в целом выглядит достаточно оригинально и является запоминающейся. Заявленное обозначение также включает в себя оригинальный изобразительный элемент: половину изображения ели и половину изображения капли нефти, объединенных в одно обозначение. Также композиция содержит в себе еще один изобразительный элемент - изображение пламени. Оба изображения являются весьма яркими, запоминающимися,

вызывающими ряд ассоциаций. Комбинированное заявленное обозначение и противопоставленное изобразительное обозначение не являются сходными;

- товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (3), и услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, не могут быть однородными;

- правовая охрана товарного знака (2) признана недействительной в рамках несоответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как являющегося сходным с фирменным наименованием заявителя, при этом осуществляемая им деятельность была признана однородной услугам «сбыт товара через посредников» 35 класса МКТУ, услугам «станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» 37 класса МКТУ, услугам «розничная и оптовая реализация товаров» 42 класса МКТУ. В отношении иных услуг, содержащихся в перечнях противопоставленных регистраций (1-2) Роспатентом был сделан вывод об их неоднородности деятельности заявителя. Аналогичные выводы были сделаны и в отношении товарного знака (1). Таким образом, услуги противопоставленных товарных знаков не должны признаваться однородными услугам заявленного обозначения;

- учитывая то обстоятельство, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении «услуг по розничной, оптовой продаже товаров» 35 класса МКТУ, можно предположить, что указание в перечне услуг 35 класса МКТУ также таких позиций, как «демонстрация товаров», «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» является необходимым и обоснованным, так как данные услуги являются однородными и тесно связанными. Невозможно продавать какой-либо товар, не демонстрируя его покупателям и не размещая информацию о нем в медиасредствах с целью продвижения;

- заявленные услуги «аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта» 39 класса МКТУ неоднородны услугам «хранение товаров на складах» 39 класса МКТУ знаков (1-2) по кругу потребителей. Данные услуги имеют различный характер, для их оказания требуется разное оснащение, существенно отличаются условия оказания услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

35 – услуги по розничной, оптовой продаже товаров, демонстрация товаров, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи.

37 – станции автозаправочные для технического обслуживания автомобилей.

39 – аренда крытых стоянок для транспортных средств, аренда мест для стоянки автотранспорта.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.05.2016) поступления заявки №2016716254 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные

в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

Смысловое сходство определяется 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их

совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из доминирующего словесного элемента «УРАЛОЙЛ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также помещенного выше изобразительного элемента в виде половины изображений ели и капли, объединенных в одно изображение и расположенных внутри окружности. Словесный элемент «УРАЛ» выполнен в зеленом цветовом исполнении и означает территорию между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами России (см. www.dic.academic.ru), словесный элемент «ОЙЛ» выполнен в черном и красном цветовом сочетании и является транслитерацией английского слова «oil», означающего «нефть, масло» (см. www.slovari.yandex.ru). На момент подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака правовая охрана испрашивалась в отношении всех услуг 35, 37, 39 классов МКТУ. В возражении, поступившем 29.01.2018, заявителем был сокращен перечень услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, до услуг «услуги по розничной, оптовой продаже товаров, демонстрация товаров, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» 35 класса МКТУ, услуг «станции автозаправочные для технического обслуживания автомобилей» 37 класса МКТУ, услуг «аренда крытых стоянок для транспортных средств, аренда мест для стоянки автотранспорта» 39 класса МКТУ.

УралОйл

Противопоставленный словесный товарный знак « *УралОйл* » (1) выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «У» и «О» - заглавные. Словесный элемент «ойл» - неохраняемый элемент знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный

комбинированный

товарный

знак



(2) выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «U» и «O» - заглавные. Несмотря на то, что буква «L» указанного словесного элемента выполнена оригинальным образом, ее очертание легко прочитывается в данной графике. Словесный элемент «Ural» переводится с английского языка как «Урал», словесный элемент «oil», который переводится с английского языка как «нефть, масло» является неохраняемым элементом знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак » (3) представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, выполненный в синем, желтом, сером цветовом сочетании. В верхней части прямоугольника помещен словесный элемент «UralOil», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «U» и «O» - заглавные. Несмотря на то, что буква «L» указанного словесного элемента выполнена оригинальным образом, ее начертание легко прочитывается в данной графике. Словесный элемент «oil» - неохраняемый элемент знака. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1-3) показал, что они являются сходными в силу того, что в их состав входят словесные элементы «УралОйл» / «UralOil», на которых в первую очередь концентрируется внимание потребителей при восприятии комбинированных и словесных обозначений и которые осуществляют основную индивидуализирующую функцию в них. Данные словесные элементы являются фантазийными, их значение отсутствует в словарях.

Заявителем указывается, что словесные элементы противопоставленных знаков (2-3) прочитываются как «Ura Oil». Вместе с тем, даже в приведенном случае, сравниваемые словесные являются фонетически сходными за счет сходства начальных частей «URA – УРАЛ» и тождества конечных частей «ойл», различаются всего 1 буквой.

Таким образом, сходство словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений, по фонетическому признаку сходства позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются второстепенными с точки зрения с точки зрения индивидуализирующей функции.

В возражении содержится довод о том, что словесный элемент товарного знака (3) занимает примерно 1/5 часть от общего размера композиции и не читается, в связи с чем сравнение комбинированного заявленного обозначения должно быть проведено только с изобразительным элементом данного знака. Безусловно, словесный элемент знака (3) не занимает доминирующего пространственного положения, однако, восприятие данного знака невозможно без учета словесного элемента, на котором акцентируется внимание, в связи с чем его нельзя исключать при анализе знака на сходство с заявленным обозначением.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1-3) в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) было установлено следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ. В перечне противопоставленного товарного знака (3) представлены товары «масло моторное» 04 класса МКТУ. Товары и услуги различны по своей природе, их нельзя отнести к взаимозаменяемым, следовательно, услуги 35, 37, 39 классов МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 04 класса МКТУ, указанным в свидетельстве №251435.

Услуги «демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги по розничной, оптовой продаже товаров» 35 класса

МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам «экспортно-импортные операции; продажа аукционная; организация выставок, ярмарок, торговых для коммерческих целей» 35 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-2), а также услугам «организация торговых ярмарок для коммерческих целей» 35 класса МКТУ знака (2), поскольку они относятся к услугам по продвижению товаров. Данные виды услуг представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях продажи товаров, повышения спроса на них, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Эти услуги тесно связаны друг с другом и могут оказываться совместно в отношении одного круга потребителей.

Как указано в возражении, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг «станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» 37 класса МКТУ. Указанная позиция отсутствовала в первоначальном перечне заявленных услуг, вместе с тем, коллегия может соотнести указанную услугу с услугой «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» 37 класса МКТУ, содержащейся в заявленном перечне услуг. Данный вид услуг является однородным услугам «ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, автомобилей, мытье автомобилей» 37 класса МКТУ знаков (1-2) ввиду того, что в гражданском обороте данные виды услуг могут оказываться совместно в отношении одного и того же круга потребителей. Так, распространенной является ситуация, когда в одном комплексе оказываются услуги по обслуживанию, ремонту, мойке и заправке машин (например, <http://nps-azs.ru/>, <https://azsgazprom.ru/index.php?id=5>, <https://www.shell.com.ru/motorists/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B0%D0%B7%D1%81.html> и другие). Потребитель, приехав, например, на автозаправочную станцию может осуществить заправку автомобиля, его мойку, проверить уровень масла в двигателе и, в том числе, осуществить его ремонт. В связи с изложенным, услуги «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и



обслуживание]» 37 класса МКТУ, оказываемые под знаком
и услуги «ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, автомобилей,
мытьё автомобилей» 37 класса МКТУ, маркированные обозначениями



, могут быть отнесены
потребителем к одному источнику происхождения.

Услуги «аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта» 39 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными услугам «сдача недвижимого имущества в аренду; управление недвижимым имуществом» 36 класса МКТУ противопоставленного знака (1), поскольку они относятся к услугам по управлению недвижимым имуществом, операциям, связанным с недвижимым имуществом. Указанные виды услуг могут осуществляться одними и теми же лицами в отношении одинакового круга потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-2) в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, признанных однородными части услуг 35, 36, 37 классов МКТУ противопоставленных регистраций, в связи с чем следует признать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

ООО «УРАЛОЙЛ» указывает на то, что правовая охрана противопоставленных знаков была признана недействительной частично на основании сходства до степени смешения с фирменным наименованием заявителя. Услуги заявителя были признаны однородными услугам «сбыт товара через посредников» 35 класса МКТУ, услугам «станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» 37 класса МКТУ, услугам «розничная и оптовая реализация товаров» 42 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-2). В отношении иных услуг, содержащихся в перечнях

противопоставленных регистраций (1-2), Роспатентом был сделан вывод об их неоднородности деятельности заявителя. Таким образом, услуги противопоставленных товарных знаков не должны признаваться однородными услугами заявленного обозначения. В отношении указанного мнения необходимо отметить, что в сравниваемых случаях анализу подвергаются различные виды услуг. Так, в рамках вышеуказанного возражения сравнивался вид деятельности заявителя применительно к тем видам услуг, в отношении которых действует оспариваемая регистрация. Тогда как в рамках данного возражения, сравнению подлежат услуги, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков, которые, как было установлено выше, являются однородными. В связи с изложенным, соответствующее мнение заявителя следует признать необоснованным.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2018 от заявителя поступило особое мнение, часть доводов которого повторяют доводы возражения и были проанализированы выше по тексту заключения. Помимо прочего, заявителем приводятся дополнительные доводы относительно того, что услуги «станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» и «установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, автомобилей» не являются однородными. Оценка однородности данных видов услуг также была отражена в рамках сравнения услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков и дополнительного анализа не требует.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2018, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2017.