

**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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.08.2018 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Газпром нефть», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017724217, при этом установила следующее.



Словесное обозначение «**»** по заявке №2017724217 подано 17.06.2017 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.06.2018 принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 37 класса МКТУ «ремонт или техническое обслуживание лабораторного оборудования и инструментов; заправка картриджей [тонеров]; настройка музыкальных

инструментов; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт фотоаппаратов; установка и ремонт телефонов». В отношении иных услуг 37 класса МКТУ, а также всех услуг 39, 40, 42 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017724217 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 37 класса МКТУ, а также всех услуг 39, 40, 42 класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, указывается, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с:

- серией комбинированных знаков обслуживания со словесным элементом «PLUS» по свидетельствам №527127 (1) и №528125 (2) с приоритетами от 10.01.2013 и по свидетельству №376436 (3) с приоритетом от 14.04.2008, зарегистрированных для однородных услуг 37 класса МКТУ. Правообладателем знаков (1-3) является ООО «Плюс Компани», Россия;

- серией комбинированных товарных знаков (знаков обслуживания) со словесным элементом «PLUS»: по свидетельству №481569 (4) с приоритетом от 04.12.2008 и по свидетельству №197640 (5) с приоритетом от 24.03.2000, зарегистрированных на имя компании «Тенгельманн Варенхандельсгезельшафт КГ», Германия, для однородных услуг 39, 40, 42 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словосочетание «Professional Lubricant Service» (от англ. «профессиональные смазочные услуги») в силу своего смыслового значения является неохраняемым в отношении части услуг 37 и 42 классов МКТУ, а также всех услуг 39 и 40 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а в отношении иной части заявленных услуг 37 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение, включающее указанные словесные элементы, способно ввести потребителя в

заблуждение относительно вида и свойств оказываемых услуг, то есть противоречит положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-3) не являются сходными по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;

- правообладатель противопоставленных знаков (1-3) предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017724217 в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание двигателей для водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание установок для водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание транспортного оборудования; ремонт и техническое обслуживание стартеров и двигателей; ремонт и техническое обслуживание сухопутного и водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; обслуживание техническое, заправка, смазка и ремонт систем для водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание сухопутного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта; консультации в области технического обслуживания судов, яхт, кораблей и водного транспорта»;

- ПАО «Газпром» и ООО «Плюс Компани» под рассматриваемыми обозначениями оказываются различные виды услуг, в связи с чем данные знаки не будут смешаны в гражданском обороте;

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения в отношении услуг 39, 40, 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2018, заявителем было представлено ходатайство [1] об ограничении перечня услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, до следующих услуг: «ремонт и техническое обслуживание двигателей для водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание установок

для водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание транспортного оборудования; ремонт и техническое обслуживание стартеров и двигателей; ремонт и техническое обслуживание сухопутного и водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; обслуживание техническое, заправка, смазка и ремонт систем для водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание сухопутного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта; консультации в области технического обслуживания судов, яхт, кораблей и водного транспорта». При этом, заявитель не оспаривает неохраноспособность словесных элементов «Professional Lubricant Service» для приведенных выше услуг 37 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017724217 в качестве товарного знака в отношении упомянутых выше услуг 37 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены:

1. оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков (1-3) [2];
2. копии писем заявителя к ООО «Плюс Компани» относительно товарных знаков по свидетельствам №№376436, 527125, 527127 [3];
3. копии почтовых квитанций и описей [4];
4. распечатка статьи из Википедии [5];
5. отчеты об отслеживании почтовых отправлений [6].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.06.2017) поступления заявки №2017724217 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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 «PLUS», выполненного заглавными буквами сине-голубого цвета латинского алфавита в оригинальной графической манере, а также из помещенных справа от него словесных элементов «Professional», «Lubricant», «Service». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 37 класса МКТУ, приведенного в ходатайстве [1].

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что слова «Professional», «Lubricant», «Service» переводятся с английского на русский язык следующим образом: professional- «профессиональный»; lubricant – смазочный, «service» - услуга, в связи с чем для заявленных услуг 37 класса МКТУ

они являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что не оспаривается заявителем. Следует отметить, что заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 37 класса МКТУ, исключив из него позиции, в отношении которых заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств услуг, в связи с чем у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано выше, решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 37 класса МКТУ, указанных выше. В отношении данных видов услуг заявленному обозначению



«» были противопоставлены знаки



(1),



(2),



(3), правовая охрана которым предоставлена ранее на имя иного лица в отношении, в том числе, услуг 37 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [2], в котором ООО «Плюс Компани», являющаяся правообладателем противопоставленных знаков (1-3), выразило согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении сокращенного заявителем перечня услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание двигателей для водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание установок для водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание транспортного оборудования; ремонт и техническое обслуживание стартеров и двигателей; ремонт и техническое обслуживание сухопутного и водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; обслуживание техническое, заправка, смазка и ремонт систем для водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание водного транспорта; ремонт и техническое обслуживание сухопутного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта; консультации в области технического обслуживания судов, яхт, кораблей и водного транспорта».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и



противопоставленные знаки (1),



(2),



(3), не тождественны, имеют

визуальные, фонетические и семантические различия, противопоставленные знаки не являются коллективными знаками.

Кроме того, коллегией было учтено, что ПАО «Газпром нефть» под заявленным обозначением осуществляет ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

Тогда как ООО «Плюс Компани» под знаками (1-3) оказывает услуги по строительству и эксплуатации автозаправочных комплексов. При этом, услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по заявке №2017724217, им не осуществляются.

Таким образом, хозяйствующие субъекты (ПАО «Газпром нефть» и ООО «Плюс Компани») под рассматриваемыми обозначениями оказывают услуги в различных областях, эти услуги предназначены для разного круга потребителей,

место оказания сравниваемых услуг не совпадает. В связи с изложенным, введение в заблуждение потребителей, представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков (1-3), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении измененного перечня услуг 37 класса МКТУ, указанных в письме-согласии [2].

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2018, изменить решение Роспатента от 07.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017724217.