


ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2020, поданное ООО «Управляющая компания «СИБИРЬ», г.Новосибирск (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550194, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 09.12.2013 по заявке №2013742496 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.08.2015 за №550194 на имя ООО «Газ-Сервис», г. Сургут (далее - правообладатель) в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Дата публикации сведений о товарном знаке: 12.09.2015.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы: «ЮГРА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, «РУ» и неохраняемый элемент «АЗС», разделенные между собой точками и расположенные на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника желтого цвета.

Товарный знак охраняется в черном, белом, красном, желтом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.09.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550194 произведено в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «Югра» по свидетельству №362297, принадлежащим лицу, подавшему возражение, зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые являются однородными с услугами 37 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

По мнению лица, подавшего возражение, услуга 37 класса МКТУ «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» оспариваемого товарного знака включает в себя услугу по заправке топливом транспортных средств, которая является однородной услуге «продажа топлива для транспортных средств», которая является разновидностью услуги «продвижение товаров (для третьих лиц)» 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

При этом оспариваемый товарный знак используется его правообладателем при продаже топлива для транспортных средств, а противопоставленный товарный знак используется лицензиатом при продаже товаров через магазин «Югра», принадлежащий лицензиату противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №550194 недействительным в отношении части услуг 37 класса МКТУ «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором указал следующее.

Правообладатель ООО «Газ-Сервис» осуществляет активное использование товарного знака по свидетельству №550194 с 2015 года. В городе Сургут в настоящее время функционирует шесть автозаправочных станций, маркированных оспариваемым товарным знаком.

В отношении противопоставленного товарного знака в отзыве приведена информация о том, что его регистрация была произведена 16.10.2008 на имя ООО Промыленно-торговая компания «Югра», г. Нижневартовск, затем в результате регистрации договора отчуждения его правообладателем стало ООО «Чистая вода», г. Нижневартовск (2009 год). В 2013 году ООО «Чистая вода» было ликвидировано. 23.11.2015 Роспатентом была осуществлена государственная регистрация договора отчуждения, в результате которого правообладателем товарного знака стало лицо, подавшее возражение, которое не находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра.

Правообладатель отмечает, что материалы возражения не содержат каких-либо документов фактического использования товарного знака по свидетельству №362297, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ. Лицензии в отношении услуг 35 класса МКТУ третьим лицам не предоставлялись.

Исходя из указанных обстоятельств, в отзыве сделан вывод о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №362297 не ассоциируется ни с правообладателем оспариваемого товарного знака, ни с его деятельностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака полагает необоснованным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что услуга «заправка топливом» является разновидностью услуги «продвижение товаров (для третьих лиц)», включенной в 35 класс МКТУ товарного знака по свидетельству №362297.

Правообладатель считает действия лица, подавшего возражение, злоупотреблением правом и недобросовестными действиями.

Правообладатель, ссылаясь на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», отмечает, что сравнение противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения в контексте общего впечатления, которое они

производят в целом на среднего потребителя, показывает, что сравниваемые обозначения имеют существенные графические отличия, благодаря чему не ассоциируются друг с другом, соответственно, не являются сходными до степени смешения. Кроме того, факт одновременного использования многими лицами совпадающих или сходных элементов товарных знаков и обозначений может быть учтен при оценке значимости указанных элементов в сравниваемых товарных знаках и обозначениях для целей индивидуализации соответствующих товаров и услуг. В частности, с учетом конкретных обстоятельств может быть сделан вывод о том, что входящий в состав большого количества товарных знаков и обозначений элемент является слабым и его совпадение или сходство в сравниваемых товарных знаках и обозначениях само по себе не ведет к их сходству до степени смешения.

В подтверждение указанного в отзыве приведены примеры регистраций товарных знаков со словом «ЮГРА» и производных от него, зарегистрированных на имя различных правообладателей в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Услуга «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» является самостоятельной услугой, включенной в перечень услуг 37-го класса МКТУ, не входит в объем услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», поскольку оказывается специализированными предприятиями, деятельность которых регулируется специальными документами, в частности, «Правилами технической эксплуатации автозаправочных станций» РД 153-39.2-080-01, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.08.2001 N 229, и относится к лицензируемой деятельности. На дату регистрации оспариваемого товарного знака действовал свод правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», утвержденные Приказом от 5 мая 2014 г. N 221 Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом указанная услуга не является ни тождественным (эквивалентным) по содержанию понятием по отношению к услуге «продвижение товаров для третьих лиц», ни видовым либо родовым понятием.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены публикации товарных знаков «ЮГРА», зарегистрированных на имя третьих лиц; сведения с сайта <http://www.azs-ugra.ru/>.

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

С учетом даты (09.12.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №550194 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.


В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Пятилетний срок оспаривания товарного знака по свидетельству №550194 по основанию пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса истек 12.09.2020.

Вместе с тем, поскольку указанная дата выпала на субботу, возражение было отправлено в Роспатент 14.09.2020, о чем свидетельствует штамп об отправке на конверте, приложенном к материалам возражения.

Таким образом, возражение, поступившее в Роспатент 21.09.2020, было принято к рассмотрению.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №550194

представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «ЮГРА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, «РУ» и неохраняемый элемент «АЗС», разделенные между собой точками и расположенные на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника желтого цвета.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ:

обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание].

Словесный элемент «ЮГРА» представляет собой часть наименования Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (ХМАО — Югра) — субъекта Российской Федерации. Слово «ЮГРА» было введено в наименование Ханты-Мансийского автономного округа в 2003 году (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ханты-Мансийский_автономный_округ_-_Югра).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №362297 представляет собой словесное обозначение «Югра», выполненное буквами русского алфавита. Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 02.11.2026.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в частности, отношении услуг 35 класса МКТУ:

демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); реклама.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе словесные элементы «ЮГРА», обладающие фонетическим и семантическим тождеством, в целом их нельзя признать сходными до степени смешения ввиду того, что услуги, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, не являются однородными и относятся к различным видам деятельности.

Анализ однородности услуг 37 класса МКТУ «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» показал следующее.

Станция технического обслуживания — это предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей. Станция технического обслуживания представляет собой комплекс сооружений и механизмов (подъемники, рихтовочные станды, шиномонтажный станок, балансировка, стенд развала-схождения, установка для замены масла, промывки топливной системы, рихтовочное и покрасочно-сушильное

оборудование, стенды и проверочники для диагностики электроцепей автомобиля), а также ручной и пневматический инструмент, собранные в одном месте для комплексного ремонта и обслуживания автомобилей

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Станция_технического_обслуживания).

Автомобильная заправочная станция (АЗС, заправка) — это комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильная_заправочная_станция).

Таким образом, услуги 37 класса МКТУ «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» включают в себя широкий спектр услуг, одной из которых является заправка топливом транспортных средств.

Услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» представляет собой комплекс маркетинговых мероприятий, целями которых являются увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на рынке; вывод товара на рынок; увеличение их узнаваемости; привлечение новых клиентов. Цели продвижения и, следовательно, его план могут иметь широкий диапазон, в том числе: увеличение продаж, принятие нового продукта, создание бренда, позиционирование, конкурентное преследование или создание корпоративного имиджа. Можно выделить несколько групп методов продвижения: реклама в традиционных СМИ (пресса, радио и телевидение), наружная реклама, связи с общественностью, организация различных мероприятий (выставки, дегустации, распродажи, акции, лотереи и пр.), а также изготовление различных презентационных раздаточных материалов (буклеты, каталоги и пр.).

Инструменты, применяющиеся для продвижения, можно разделить на две принципиально отдельные и, в то же время, не самостоятельные группы: реклама и обеспечение информацией

(<https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Продвижение&stable=1>).

Таким образом, указанные услуги имеют различия по назначению, условиям оказания и кругу потребителей.

Кроме того, поскольку оспариваемый товарный знак выполнен в ярком цветовом сочетании (в черном, белом, красном, желтом цветовом сочетании), включает в себя дополнительные изобразительные и словесные элементы, в отличие от противопоставленного словесного товарного знака, не содержащего в себе каких либо графических особенностей, общее зрительное впечатление от восприятия этих обозначений различно, что дополнительно усиливает различия между сравниваемыми товарными знаками.

В целом, учитывая различное общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых товарных знаков и отсутствие однородности услуг 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых они охраняются, можно сделать обоснованный вывод о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не вызывают в сознании потребителей сходных ассоциаций, соответственно, отсутствует вероятность их смешения и принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №550194 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №550194.