

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 (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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.06.2023, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 854039, поданное Эксон Мобил Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.


delimobil

Регистрация оспариваемого товарного знака « **delimobil** » с приоритетом от 26.11.2021 по заявке № 2021778078 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.03.2022 за № 854039 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Каршеринг Россия», Москва, ул. Электrozаводская, д. 27, стр. 1А, эт. 1, пом. IV, ком. 26 (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 04, 09, 12, 25, 28, 32 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем 01.06.2023 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 854039 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1), 6 (2, 3) статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:


- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что компания

Эксон Мобил Корпорейшн является правообладателем знака «» по свидетельству № 206 – (2), признанного общеизвестным товарным знаком с 01.01.2013 в отношении товаров «*смазочные материалы и масла для транспортных средств*», который сходен до степени смешения с оспариваемым знаком (1), а также являясь известной компанией, осуществляющей деятельность в сфере добычи и переработки нефти и производства товаров, маркированных названным общеизвестным товарным знаком обеспокоена возможностью введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, представляющих сферу интересов Эксон Мобил Корпорейшн;


- несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обусловлено следующим:


- компания Эксон Мобил Корпорейшн является правообладателем общеизвестного

товарного знака «» по свидетельству № 206 – (2), а также правообладателем серии товарных знаков:


- «» по свидетельству № 531481 с приоритетом от 09.08.2013 – (3);

- «» по свидетельству № 535235 с приоритетом от 10.01.2012 – (4);

- «» по свидетельству № 722714 с приоритетом от 11.12.2018– (5);

- «» по свидетельству № 712183 с приоритетом от 11.09.2018 – (6);



- «» по свидетельству № 685357 с приоритетом от 12.02.2018 – (7);

- «**МОБИЛ**» по свидетельству № 484018 с приоритетом от 10.01.2012 – (8);

- «**Mobil Jet**» по свидетельству № 505632 с приоритетом от 15.11.2012 – (9);

- «**Mobil SHC**» по свидетельству № 488977 с приоритетом от 25.05.2012 – (10);

- «**MOBIL 1 NEW LIFE**» по свидетельству № 370758 с приоритетом от 29.10.2007 – (11);

- «**MOBIL SUPER**» по свидетельству № 358454 с приоритетом от 27.07.2007 – (12);



- «**Mobil 1**» по свидетельству № 367431 с приоритетом от 29.10.2007 – (13);

- «**Mobil Super**» по свидетельству № 469275 с приоритетом от 10.05.2011 – (14);

- «**Mobil Grease**» по свидетельству № 530881 с приоритетом от 06.09.2013 – (15);

**Mobil
Delvac**

- « **MODERN** » по свидетельству № 708056 с приоритетом от 28.08.2018

– (16);

**Mobil
Delvac**

- « **ULTRA** » по свидетельству № 708055 с приоритетом от 28.08.2018

– (17);

- « **MOBIL DELVAC ULTRA** » по свидетельству № 708054 с

приоритетом от 28.08.2018 – (18);

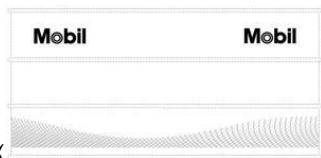
**Mobil
Delvac**

- « **LEGEND** » по свидетельству № 708057 с приоритетом от 28.08.2018

– (19);

- « **MOBIL DELVAC LEGEND** » по свидетельству № 711031 с

приоритетом от 28.08.2018 – (20);



- «  » по свидетельству № 713761 с приоритетом от

14.11.2017 – (21);

- « **MOBIL AGL** » по свидетельству № 458543 с

приоритетом от 17.03.2011 – (22);

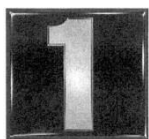
- « **MOBIL EV** » по свидетельству № 754490 с приоритетом от

28.06.2019 – (23);

- « **MOBIL SHC** » по свидетельству № 77193 с

приоритетом от 23.11.1984 – (24);

- « **MOBIL 1** » по свидетельству № 61204 с приоритетом от 12.12.1977 – (25);



- « **Mobil 1** » по свидетельству № 367432 с приоритетом от 29.10.2007 – (26);

- « **MOBIL SHC GEAR** » по свидетельству № 488975 с приоритетом от 24.05.2012 – (27);

- « **MOBIL HYDRAULIC HVI ULTRA** » по свидетельству № 745291 с приоритетом от 19.06.2019 – (28);

- « **MOBIL SHC GARGOYLE** » по свидетельству № 741142 с приоритетом от 20.06.2019 – (29);

- « **MOBIL SUPER MOTO** » по свидетельству № 722460 с приоритетом от 26.10.2018 – (30);

Mobil

Super Moto

- « **Super Moto** » по свидетельству № 722461 с приоритетом от 26.10.2018 – (31);

- « **MOBIL DELVAC MODERN** » по свидетельству № 708252 с приоритетом от 28.08.2018 – (32);

- « **MOBIL DTE** » по свидетельству № 549751 с приоритетом от 23.05.2014 – (33);

- « **MOBIL** » по свидетельству № 52486 с приоритетом от 23.10.1974 – (34);

- « **MOBIL ULTRA** » по свидетельству № 500893 с приоритетом от 19.09.2012 – (35);

- « **MOBIL DELVAC XHP** » по свидетельству № 561047 с приоритетом от 06.10.2014 – (36);

- словесный элемент «MOBIL» содержится во всех противопоставленных знаках (2-36), в связи с чем несет основную индивидуализирующую нагрузку.

- оспариваемый товарный знак (1) включает часть «MOBIL-», которая тождественна с основным словесным элементом противопоставленных товарных знаков (2-36), что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов;

- что касается визуального признака сходство, то оспариваемый товарный знак (1) как и общеизвестный товарный знак (2) выполнены буквами одного алфавита, при этом несмотря на то, что общеизвестный товарный знак (2) выполнен шрифтом синего и красного цвета, визуально оспариваемый товарный знак сходен с общеизвестным товарным знаком в связи с включением части mobil;

- то же можно отнести и к серии товарных знаков (3-36), выполненных буквами латинского алфавита, в которых элемент «MOBIL» - доминирующий. Отличие от противопоставленного товарного знака (8), состоящее в том, что он выполнен буквами русского алфавита, не является существенным, так как сравниваемые слова «MOBIL» - «МОБИЛ» имеют одну и ту же длину, а графика букв [М] и [О] совпадает;

- сравниваемые знаки (1) и (2-36) следует признать сходным, в силу того, что оспариваемый товарный знак (1) образован из начальной части «deli» и части «mobil», которая, в первую очередь, в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ, безусловно, ассоциируется с общеизвестным товарным знаком (2) и товарными знаками (3-36);

- товары 01, 04 классов МКТУ, указанные в перечнях общеизвестного товарного знака (2) и товарных знаков (3-36), однородны товарам 01, 04 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку тождественны, либо по причине их

природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- несоответствие оспариваемого знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекс обусловлено следующим:

- компания Эксон Мобил Корпорейшн хорошо известна как во всем мире, так и в России, поскольку является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире. Активная работа компании в России началась в 1996 году (wikipedia.org), то есть до даты приоритета оспариваемой регистрации;

- информация о товарах, маркированные общеизвестным знаком и товарными знаками серии «MOBIL» широко предоставлена в сети Интернет, в том числе на сайте официального дистрибьютора в Москве (russ-oil.ru);

- реализация продукции компании Эксон Мобил Корпорейшн, под обозначением «MOBIL» на территории Российской Федерации осуществляется на популярных маркет-плейсах;

- в связи с общеизвестностью товарного знака «MOBIL», использование оспариваемого товарного знака (1) в отношении не только тождественных и однородных товаров, но остальных товаров 01 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, может ассоциироваться у потребителей с Эксон Мобил Корпорейшн, что не соответствует действительности и быть причиной введения потребителя в отношении производителя товаров, а также ущемлять его законные интересы, в силу того, что правообладатель оспариваемой регистрации, не являясь производителем товаров 01 и 04 классов МКТУ, может предоставить право распоряжаться этим товарным знаком компаниям, которые могут производить товары не соответствующие высоким стандартам качества товаров Эксон Мобил Корпорейшн.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №854039 в отношении всех товаров 01 и 04 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений об общеизвестном товарном знаке №206 и товарных знаках (3-36);

2. Распечатка с сайта Википедия сведений о компании ExxonMobil;

4. Выписка из ЕГРЮЛ сведений о правообладателе оспариваемой регистрации;

Правообладатель товарного знака по свидетельству №854039, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв и дополнение к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2-36) не являются сходными, так как отличаются фонетически в виду нижеследующего:

- на имя правообладателя зарегистрированы товарные знаки «

Делимобиль

» по свидетельству № 591530 с приоритетом от

08.07.2015 и « **делимобиль** » по свидетельству № 765091 с приоритетом от 26.11.2019, в связи с чем, по мнению правообладателя,

delimobil

оспариваемый товарный знак « **delimobil** » представляет собой транслитерацию от слова «Делимобиль» и, следовательно, правила постановки ударения и звучания слова «delimobil» не меняются по сравнению со словом «Делимобиль», в котором ударение в части [-мобиль] падает на второй слог, по аналогии с «автомобиль»;

- в противопоставленных знаках слово «MOBIL» произносится как «мобил» с твердой «л» на конце и ударением на первый слог, что подтверждается сведениями из сети Интернет при голосовой рекламе продукции компании Эксон Мобил Корпорейшн

- сравниваемые словесные элементы имеют разное количество слогов;

- сравниваемые товарные знаки не сходны визуально, так как оспариваемый товарный знак (1) исполнен только строчными буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленные товарные знаки (2-36) исполнены либо заглавными буквами, либо и строчными и заглавными, противопоставленный товарный знак (8) исполнен буквами другого алфавита, в противопоставленных товарных знаках (2, 3, 9, 10, 13-17, 19, 31) используется иное цветовое сочетание;

- что касается семантического признака сходства, то оспариваемый товарный знак «delimobil» представляет собой фантазийное обозначение, образованное на основе двух частей слов русского языка, а именно глагола «дели» (вариант - «делиться») и существительного «автомобиль» («автомобилем»);

- поскольку основным видом экономической деятельности правообладателя – ООО «Каршеринг Россия» является аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, то при произношении изобретенного (фантазийного) слова «Делимобиль», путем дополнительных рассуждений и ассоциаций, в сознании потребителя формируется образ автомобиля, предназначенного для совместного пользования, то есть призыв (предложение) взять автомобиль в аренду. Следовательно, довод возражения о том, что фантазийное слово «delimobil» образовано с использованием товарного знака «MOBIL» и, как следствие, семантически ему тождественно, является несостоятельным;

- отсутствие смещения сравниваемых товарных знаков (1) и (2-36) также подтверждается наличием серии товарных знаков, зарегистрированных на имя правообладателя, а именно: «**Делимобиль**» по свидетельству №591530 с



DELIMOBIL

приоритетом от 08.07.2015, «**Делимобиль**» по свидетельству № 725540 с

приоритетом от 04.07.2018, «**делимобиль**» по свидетельству № 765091 с приоритетом от 26.11.2019, а также длительность пребывания на рынке (с 2015 года), известность и репутация товарных знаков правообладателя. Так согласно анализу Аналитического кредитного рейтингового агентства «Делимобиль» является ведущей каршеринговой компанией в России. По состоянию на 2022 год ООО «Каршеринг Россия» представлена в десяти городах России, ее база зарегистрированных пользователей (зарегистрированных в приложении «Делимобиль», позволяющем арендовать транспортное средство) превышает 7,8

млн человек. По состоянию на конец 2021 года ООО «Каршеринг Россия» занимало лидирующие позиции в сегменте каршеринга в России;

- правообладатель оспариваемой регистрации является организатором и регулярным участником различных отраслевых мероприятий, направленных на популяризацию, повышение узнаваемости серии товарных знаков «Делимобиль» и привлечение новых клиентов сервиса. Так, например, 25.08.2022 ООО «Каршеринг Россия» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, иными участниками рынка каршеринга (ЯндексДрайв, СитиДрайв, VelkaCar), было организовано и проведено отраслевое тематическое публичное мероприятие «День каршеринга» на территории трех городов России (Москва, Санкт-Петербург, Сочи);

- в целях популяризации бренда «Делимобиль» ООО «Каршеринг Россия» проводилась выставка новейших образцов автопарка с предоставлением транспортных средств потребителям в аренду, разыгрывались призы, среди победителей промо-акций;

- правообладатель полагает, что подача настоящего возражения является злоупотреблением правом, так, согласно информации из сети Интернет, компания Эксон Мобил Корпорейшн объявила об уходе с российского рынка и прекращении предпринимательской деятельности в России в октябре 2022 года;

- в соответствии с правовой позицией, выраженной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П, следование лица, подавшего возражение, режиму санкций против Российской Федерации, ее хозяйствующих субъектов, установленных каким-либо государством вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участником которых является Российская Федерация, выразившееся в занятой компанией Эксон Мобил Корпорейшн позиции в отношении российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №854039.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

5. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках по свидетельствам №591530, №725540, №765091, зарегистрированных на имя ООО «Каршеринг Россия»;

6. Выписка из ГРЮЛ.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, представило пояснение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- товарные знаки правообладателя по свидетельствам №591530, № 765091, №725540 не зарегистрированы в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ;

- аргументы, относящиеся к политической ситуации, не прописаны в пунктах 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем не могут быть рассмотрены как убедительные, что также подтверждается доводами, изложенными, например, в решении Палаты по Патентным спорам по заявке № 2021773896, в котром отмечено, что «... доводы заявителя о том, что в связи с общей политической обстановкой в мире группа компаний Kering, владеющая в том числе брендом Balenciaga, заявила о закрытии магазинов на территории Российской Федерации, не могут быть учтены в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса», что представляется справедливым.»;

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.11.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. С даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).


В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Поступившее возражение подано компанией Эксон Мобил Корпорейшн, США заинтересованность которой обусловлена тем, что данное юридическое лицо является крупнейшей американской нефтяной компаний, а также обладателем более ранних исключительных прав на общеизвестный товарный знак (2) и товарные знаки (3-36), с которыми оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

delimobil

Оспариваемый товарный знак «delimobil» по свидетельству № 854039 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.


Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2, 3) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «» по свидетельству № 206 – (2), признанным общеизвестным товарным знаком с 01.01.2013 в отношении товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы и масла для транспортных средств»;


- «» по свидетельству № 531481 с приоритетом от 09.08.2013 – (3);

- «» по свидетельству № 535235 с приоритетом от 10.01.2012 – (4);

- «» по свидетельству № 722714 с приоритетом от 11.12.2018 – (5);

- «» по свидетельству № 712183 с приоритетом от 11.09.2018 – (6);



- «» по свидетельству № 685357 с приоритетом от 12.02.2018 – (7);

- «» по свидетельству № 484018 с приоритетом от 10.01.2012 – (8);

Mobil Jet

- « **Mobil Jet** » по свидетельству № 505632 с приоритетом от 15.11.2012 – (9);

Mobil SHC

- « **Mobil SHC** » по свидетельству № 488977 с приоритетом от 25.05.2012 – (10);

MOBIL 1 NEW LIFE

- « **MOBIL 1 NEW LIFE** » по свидетельству № 370758 с приоритетом от 29.10.2007 – (11);

MOBIL SUPER

- « **MOBIL SUPER** » по свидетельству № 358454 с приоритетом от 27.07.2007 – (12);



- « **Mobil 1** » по свидетельству № 367431 с приоритетом от 29.10.2007 – (13);

Mobil Super

- « **Mobil Super** » по свидетельству № 469275 с приоритетом от 10.05.2011 – (14);

Mobil Grease

- « **Mobil Grease** » по свидетельству № 530881 с приоритетом от 06.09.2013 – (15);

Mobil Delvac

- « **MODERN** » по свидетельству № 708056 с приоритетом от 28.08.2018 – (16);


Mobil Delvac

- « **ULTRA** » по свидетельству № 708055 с приоритетом от 28.08.2018 – (17);

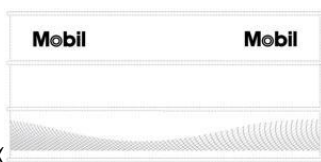
MOBIL DELVAC ULTRA


- « **MOBIL DELVAC ULTRA** » по свидетельству № 708054 с приоритетом от 28.08.2018 – (18);

**Mobil
Delvac**

- «  » по свидетельству № 708057 с приоритетом от 28.08.2018 – (19);

- « **MOBIL DELVAC LEGEND** » по свидетельству № 711031 с приоритетом от 28.08.2018 – (20);



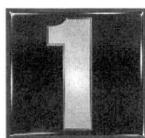
- «  » по свидетельству № 713761 с приоритетом от 14.11.2017 – (21);

- « **MOBIL AGL** » по свидетельству № 458543 с приоритетом от 17.03.2011 – (22);

- « **MOBIL EV** » по свидетельству № 754490 с приоритетом от 28.06.2019 – (23);

- « **MOBIL SHC** » по свидетельству № 77193 с приоритетом от 23.11.1984 – (24);

- « **MOBIL 1** » по свидетельству № 61204 с приоритетом от 12.12.1977 – (25);



- « **Mobil 1** » по свидетельству № 367432 с приоритетом от 29.10.2007 – (26);

- « **MOBIL SHC GEAR** » по свидетельству № 488975 с приоритетом от 24.05.2012 – (27);

- « **MOBIL HYDRAULIC HVI ULTRA** » по свидетельству № 745291 с приоритетом от 19.06.2019 – (28);

- « **MOBIL SHC GARGOYLE** » по свидетельству № 741142 с приоритетом от 20.06.2019 – (29);

- « **MOBIL SUPER MOTO** » по свидетельству № 722460 с приоритетом от 26.10.2018 – (30);

Mobil
Super Moto

- « **Super Moto** » по свидетельству № 722461 с приоритетом от 26.10.2018 – (31);

- « **MOBIL DELVAC MODERN** » по свидетельству № 708252 с приоритетом от 28.08.2018 – (32);

- « **MOBIL DTE** » по свидетельству № 549751 с приоритетом от 23.05.2014 – (33);

- « **MOBIL** » по свидетельству № 52486 с приоритетом от 23.10.1974 – (34);

- « **MOBIL ULTRA** » по свидетельству № 500893 с приоритетом от 19.09.2012 – (35);

- « **MOBIL DELVAC XHP** » по свидетельству № 561047 с приоритетом от 06.10.2014 – (36);

Противопоставленные товарные знаки (2-36) представляют собой серию товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Словесный элемент «MOBIL» содержится в противопоставленных знаках (2-7, 9-36) в связи с чем несет основную индивидуализирующую нагрузку. Что касается противопоставленного товарного знака (8), в котором словесный элемент «МОБИЛ» выполнен буквами русского алфавита, то он представляет собой транслитерацию от слова «MOBIL», и может восприниматься, как вариант указанной серии.

delimobil

Оспариваемый товарный знак «delimobil» включает элемент «mobil», тождественный фонетически и семантически с основным словесным элементом «MOBIL /МОБИЛ» противопоставленных товарных знаков (2-36), что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «MOBIL» в переводе с немецкого языка на русский язык означает подвижный, передвижной, мобильный (см. Яндекс-словари), словесный элемент «delimobil» не является лексической единицей основных европейских языков, то есть является вымышленным. Указанное не позволяет провести анализ сравниваемых словесных элементов по смысловому фактору сходства.

Довод правообладателя относительно того, что словесный элемент «delimobil» путем дополнительных рассуждений и ассоциаций может восприниматься потребителем в значении «автомобиль, предназначенный для совместного пользования, то есть призыв (предложение) взять автомобиль в аренду» не подтвержден материалами, которые, действительно, свидетельствовали бы о восприятии российским потребителем данного слова в названном значении, в связи с чем указанный довод не может быть признан убедительным.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, выполнение словесных элементов оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (2-7, 9-36) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Коллегия отмечает, что наличие тридцати пяти знаков, в которых словесный элемент «MOBIL/МОБИЛ» несет основную индивидуализирующую нагрузку, свидетельствует о высокой вероятности ассоциирования оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент «mobil», с принадлежащими лицу, подавшему возражения, знаками и восприятие его как одного из серии товарных знаков (2-36).

Довод правообладателя о наличии у него серии товарных знаков «



Делимобиль

» по свидетельству №591530, « **DELIMOBIL** » по свидетельству

№725540, « **делимобиль** » по свидетельству №765091 принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (2-36), в силу того, что указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 37-39, 41, 42 классов МКТУ. В то же время правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

Указанное не позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак (1) может рассматриваться как продолжение серии товарных знаков правообладателя, зарегистрированных в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

С учетом изложенного выше, включение в оспариваемый товарный знак элемента «MOBIL» тождественного основному индивидуализирующему элементу серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, позволяет коллегии признать сравниваемые товарные знаки (1) и (2-36) сходными.

Сравнение товаров с целью определения их однородности, показало следующее.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №854039 оспаривается в отношении всех товаров:

- 01 класса МКТУ *«химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы составы для тушения огня и предотвращения пожаров; препараты для закалки и пайки металлов; вещества для дубления кожи и шкур животных; клеящие вещества для промышленных целей; мастики и другие пастообразные наполнители; компосты, удобрения, навоз; препараты биологические для промышленных и научных целей; агар-агар для промышленных целей; азот; актиний; алкалоиды; альгинаты для пищевой промышленности;*

альгинаты для промышленных целей; альдегид кротоновый; альдегидаммиак; альдегиды; америций; амилацетат; аммиак [летучая щелочь] для промышленных целей; аммиак жидкий безводный; аммиак; ангидрид уксусной кислоты; ангидриды; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; антинакипины; антиоксиданты для производства косметики; антиоксиданты для производства пищевых добавок; антиоксиданты для производства фармацевтических продуктов; антиоксиданты для промышленности; антистатика, за исключением бытовых; антифризы; аппреты для текстильной промышленности; аргон; арсенат свинца; астатин; ацетат алюминия; ацетат кальция; ацетат свинца; ацетат целлюлозы необработанный; ацетаты [химические вещества]; ацетилен; ацетон; бактерициды энтологические [химические препараты, используемые при производстве вин]; барий; бариты; белки [животные или растительные, сырье]; белки животные [сырье]; белки йодистые; белки солодовые; бензол; бензол сырой; бентонит; беркелий; бикарбонат натрия для химических целей; биоксалат калия; биостимуляторы для растений; бихромат калия; бихромат натрия; бокситы; бром для химических целей; бумага альбуминовая; бумага баритовая; бумага для диазопирования; бумага для фотокопий; бумага индикаторная химическая; бумага лакмусовая; бумага реактивная, за исключением используемой для медицинских или ветеринарных целей; бумага самовирирующая [фотография]; бумага селитренная; бумага сенсibiliзирoванная; бумага фотометрическая; бура; вещества агглютинирующие для бетона; вещества для газоочистки; вещества для матирования; вещества для отделения и разложения жиров; вещества для предотвращения спуска чучной петли; вещества для умягчения воды; вещества для флуатирования; вещества дубильные; вещества и материалы клеящие для промышленных целей; вещества поверхностно-активные; вещества подслащивающие искусственные [химические препараты]; вещества расщепляющиеся для получения ядерной энергии; вещества связующие для литейного производства; вещества химические для вспенивания бетона; вещества химические для выделки кожи; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; вещества химические для

разжижения крахмала [вещества обесклеивающие]; вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; вискоза; висмут; висмут азотнокислый для химических целей; витамины для пищевой промышленности; витамины для производства косметики; витамины для производства пищевых добавок; витамины для производства фармацевтических продуктов; витерит; вода дистиллированная; вода морская для промышленных целей; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; вода тяжелая; водород; водоросли морские [удобрения]; воск прививочный для деревьев; гадолиний; газопоглотители [химически активные вещества]; газы защитные для сварки; газы отвержденные для промышленных целей; газы-пропелленты для аэрозолей; галлат висмута основной; галлий; гамбир [дубильное вещество]; гелий; гель электрофоретический; гены семян для сельскохозяйственного производства; гидразин диамид; гидрат алюминия; гидраты; гипосульфиты; гипохлорит натрия; гипс для использования в качестве удобрения; глазури для керамики; гликоли; глина вспученная для гидропонных культур [субстрат]; глина фарфоровая [белая]; глинозем; глицериды; глицерин для промышленных целей; глюкоза для пищевой промышленности; глюкоза для промышленных целей; глюкозиды; глютен для пищевой промышленности; глютен для промышленных целей; гольмий; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; графен; графит для промышленных целей; гуано; гумус; гурьон-бальзам для производства лаков; декстрин [аппрет]; дендримеры, используемые при производстве капсул для фармацевтических препаратов; детергенты, используемые в производственных процессах; дефолианты; диастазы для промышленных целей; диатомит кизельгур; диоксид марганца; диоксид титана для промышленных целей; диоксид циркония; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти; дисперсии пластмасс; диспрозий; дихлорид олова; добавки для бензина очищающие; добавки керамические, используемые при обжиге [гранулы и порошок]; добавки химические для буровых растворов; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для масел; добавки химические для моторного топлива; добавки химические для фунгицидов; доломит для промышленных целей; древесина

дубильная; европий; желатин для использования в фотографии; желатин для промышленных целей; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости тормозные; жидкость магнитная для промышленных целей; жидкость трансмиссионная; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; замазки стекольные; замедлители для ядерных реакторов; земля диатомовая; земля фуллерова для текстильной промышленности; известь хлорная; изотопы для промышленных целей; йод для промышленных целей; йод для химических целей; йодид алюминия; йодиды щелочных металлов для промышленных целей; ионообменники [препараты химические]; иттербий; иттрий; казеин для пищевой промышленности; казеин для промышленных целей; каинит; калий; калий щавелевокислый; калифорний; каломель [хлорид ртути]; камедь сенегальская для промышленных целей; камень винный, за исключением используемого для фармацевтических целей; камфора для промышленных целей; карбид кальция; карбид кремния [сырье]; карбиды; карбонат кальция; карбонат магния; карбонаты; карбюраторы [металлургия]; кассиопий [лютеций]; катализаторы; катализаторы биохимические; катеху [дубильный экстракт]; каустики для промышленных целей; квасцы; квасцы алюминиево-аммониевые; квасцы алюминиевые; квасцы хромовые; квебрахо для промышленных целей; кетоны; киноплёнки сенсibilизированные неэкспонированные; кислород для промышленных целей; кислота азотная; кислота антрахилоновая; кислота бензойная; кислота борная для промышленных целей; кислота винная; кислота вольфрамовая; кислота галловая для производства чернил; кислота галлодубильная танин; кислота глутаминовая для промышленных целей; кислота дубильная; кислота йодноватая; кислота карболовая для промышленных целей; кислота лимонная для промышленных целей; кислота молочная; кислота муравьиная; кислота надсерная; кислота олеиновая; кислота пикриновая; кислота пирогалловая; кислота салициловая; кислота себациновая; кислота серная; кислота сернистая; кислота соляная; кислота стеариновая; кислота угольная; кислота уксусная; кислота

фосфорная; кислота фтористоводородная; кислота хлористоводородная; кислота холевая; кислота хромовая; кислота щавелевая; кислоты; кислоты бензольного ряда; кислоты жирные; кислоты минеральные; кислоты мышьяковистые; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества] для промышленных целей; клеи растительные для борьбы с насекомыми; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового клея; клейстер крахмальный [клей], за исключением канцелярского или бытового клея; клетки стволовые, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; коллаген для промышленных целей; коллодий; консерванты для пива; консерванты для фармацевтической промышленности; кора мангрового дерева для промышленных целей; корье дубильное; крахмал для промышленных целей; кремний; креозот для химических целей; криптон; ксенон; ксилен; ксилол; культуры биологических тканей, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; культуры из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; купорос медный сульфат меди [медь сернокислая]; кюриум; лактоза [сырье]; лактоза для пищевой промышленности; лактоза для промышленных целей; лантан; лед сухой [диоксид углерода]; лецитин [сырье]; лецитин для пищевой промышленности; лецитин для промышленных целей; литий; магнезиты; манганаты; масла для дубления кожи; масла для обработки выделанной кожи; масла для обработки кожи в процессе ее изготовления; масла для сохранения пищевых продуктов; масло трансмиссионное; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; масса бумажная; масса древесная; мастика для прививки деревьев; мастики для кожи; мастики для шин; мастики масляные [шпательки]; материалы для абсорбции масел синтетические; материалы для пайки; материалы керамические в виде частиц для использования в качестве фильтрующих средств; материалы фильтрующие из необработанных пластмасс; материалы фильтрующие из неорганических веществ; материалы фильтрующие из растительных веществ; материалы фильтрующие из химических веществ;

металлоиды; металлы щелочноземельные; металлы щелочные; метан; метилбензен; метилбензол; мука для промышленных целей; мука из тапиоки для промышленных целей; мука картофельная для промышленных целей; мыла металлические для промышленных целей; мышьяк; смягчители для кожи, за исключением масел; смягчители для промышленных целей; нанопорошки для промышленных целей; натрий; нафталин; нашатырь; нейтрализаторы токсичных газов; неодим; неон; нептуний; нитрат аммония; нитрат урана; нитраты; окись азота; окись бария; окись урана; оксалаты; оксид лития; оксид свинца; оксид сурьмы; оксид хрома; оксиды кобальта для промышленных целей; оксиды ртути; оливин [силикатный минерал]; орешки чернильные [дубильные]; осветлители; осветлители для вин; осветлители для текстильных изделий; осветлители и консерванты для пива; осветлители сула; ослабители фотографические; основания [химические вещества]; отбеливатели для восков; отбеливатели для жиров; отходы органические [удобрения]; пастообразные наполнители для ремонта кузова автомобиля; пектин для пищевой промышленности; пектин для промышленных целей; пектины для использования в фотографии; перборат натрия; перегной для удобрения почвы; перкарбонаты; пероксид водорода для промышленных целей; персульфаты; перхлораты; песок формовочный; пластизоли; пластинки сенсibilизированные для офсетной печати; пластинки ферротипные [фотография]; пластификаторы; пластмассы необработанные; пленки сенсibilизированные рентгеновские неэкспонированные; плутоний; покрытия для линз очков химические; полоний; поташ; поташ водный; почва для выращивания растений; празеодим; предохранители для каучука; предохранители для консервации каменной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для консервации кирпичной кладки, за исключением красок и масел; предохранители для цемента, за исключением красок и масел; предохранители для черепицы, за исключением красок и масел; препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические для ацетификации; препараты бактериологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты

вулканизирующие; препараты диагностические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для восстановления грампластинок; препараты для выделки кожи; препараты для выделки шкур; препараты для гальванизации, препараты для цинкования; препараты для закалки металлов; препараты для закрепления [фотография]; препараты для затемнения стекла; препараты для затемнения эмалей; препараты для отделения и отклеивания; препараты для отжига металлов; препараты для отпуска металлов; препараты для предотвращения потускнения линз; препараты для предотвращения потускнения стекла; препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок; препараты для регулирования роста растений; препараты для снятия обоев; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; препараты для текстильной промышленности, используемые при валянии; препараты для удаления накипи, за исключением используемых для бытовых целей; препараты для удобрения; препараты для фотовспышек; препараты для чистовой обработки стали; препараты для шлихтования; препараты из животного угля; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты коррозионные; препараты криогенные; препараты обезвоживающие для промышленных целей; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты обесклеивающие; препараты обесцвечивающие для масел; препараты обесцвечивающие для промышленных целей; препараты промышленные для тендеризации [размягчения] мяса; препараты промышленные для ускорения процесса приготовления пищевых продуктов; препараты против накипи; препараты с микроэлементами для растений; препараты увлажняющие для текстильных целей; препараты увлажняющие, используемые при крашении; препараты увлажняющие, используемые при отбеливании; препараты ферментативные для пищевой промышленности; препараты ферментативные для промышленных целей; препараты фильтрующие для промышленного производства напитков; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для конденсации;

препараты химические для копчения мяса; препараты химические для лабораторных анализов, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для научных целей, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для облегчения легирования металлов; препараты химические для профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, используемые при валянии; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты, обеспечивающие экономное использование угля; препараты, предохраняющие от влажности кирпичную или каменную кладку, за исключением красок; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; продукты дистилляции древесного спирта; продукты обработки хлебных злаков побочные для промышленных целей; продукты химические для консервирования пищевых продуктов; производные бензола; производные целлюлозы [химические вещества]; прометий; протактиний; протеины [необработанные]; протеины для пищевой промышленности; протеины для производства пищевых добавок; протеины для промышленности; протравы для металлов; радий для научных целей; радон; растворители для лаков; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; растворы буровые; растворы для гальванизации, растворы для цинкования; растворы для цианотипии; растворы солей серебра для серебрения; растворы тонирующие [фотография]; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; рений; ртуть; рубидий; сажа газовая для промышленных целей; сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; сажа ламповая для промышленных целей; самарий; сахарин; селен; селитры; сера; серебро азотнокислое; сероуглерод; силикаты; силикаты алюминия; силиконы; скандий; слой почвы пахотный; смеси формовочные для изготовления литейных форм; смесь почвенная для горшочных культур; смолы акриловые необработанные; смолы искусственные необработанные смолы синтетические необработанные; смолы полимерные, необработанные; смолы эпоксидные необработанные; сода из золы; сода кальцинированная; сода

каустическая для промышленных целей; соединения бария; соединения фтора; соли [удобрения]; соли [химические препараты]; соли аммиачные; соли аммония; соли благородных металлов для промышленных целей; соли для гальванических элементов; соли для консервирования, за исключением используемых для приготовления пищи; соли для окрашивания металлов; соли для промышленных целей; соли железа; соли золота; соли йода; соли кальция; соли натрия [химические соединения]; соли необработанные [сырье]; соли редкоземельных металлов; соли ртути; соли тонирующие [фотография]; соли хрома; соли хромовые; соли щелочных металлов; соль каменная; составы антиадгезионные для смазки форм с целью облегчения выемки изделий; составы для огнетушителей; составы для производства грампластинок; составы для производства технической керамики; составы для ремонта камер шин; составы для ремонта шин; составы кислотостойкие химические; составы клейкие для прививки деревьев; составы клейкие для хирургических перевязочных материалов; составы огнестойкие; составы, используемые при нарезании [винтовой] резьбы; соусы для ароматизации табака; спирт амиловый; спирт винный; спирт древесный; спирт нашатырный; спирт этиловый; спирты; средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей; средства для обуви клеящие; средства консервирующие для бетона, за исключением красок и масел; стекло жидкое [растворимое]; стронций; субстанции [подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; сульфат бария; сульфаты; сульфид сурьмы; сульфиды; сульфимид ортобензойной кислоты; сульфокислоты; сумах, используемый при дублении; суперфосфаты [удобрения]; сурьма; таллий; тальк [силикат магния]; танины; тартрат калия кислый для пищевой промышленности; тартрат калия кислый для химических целей; теллур; тербий; тетрахлориды; тетрахлорметан; тетрахлорэтан; технеций; тимол для промышленных целей; тиокарбанилид; титаниты; ткань [полотно] сенсibilизированная для использования в фотографии; ткань для светокопий; толуол; топливо для ядерных реакторов; торий; торф [удобрение]; трагант [трагакант] для промышленных целей; тулий; углеводы; углерод; уголь

активированный; уголь активированный для фильтров; уголь древесный; уголь животный; уголь костяной животный; уголь кровяной; удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; уксус древесный [подсмольная вода]; уран; усилители химические для бумаги; усилители химические для каучука [резины]; ускорители вулканизации; ферменты для пищевой промышленности; ферменты для промышленных целей; ферменты для химических целей; ферменты молочные для пищевой промышленности; ферменты молочные для промышленных целей; ферменты молочные для химических целей; фермий; ферроцианиды; фиксаж [фотография]; флавоноиды для промышленных целей [фенольные соединения]; флокулянты; флюсы для пайки; флюсы для твердой пайки; формальдегид для химических целей; фосфатиды; фосфаты [удобрения]; фосфор; фотобумага; фотопластинки; фотопластинки сенсibilизированные; фотопленки сенсibilизированные неэкспонированные; фотопроявители; фотосенсibilизаторы; фотохимикаты; фотоэмульсии; франций; фтор; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для матирования стекла; химикаты для обновления кожи; химикаты для окрашивания стекла; химикаты для окрашивания эмалей; химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для пайки, химикаты для сварки; химикаты для предотвращения конденсации; химикаты для предотвращения образования пятен на тканях; химикаты для предотвращения потускнения оконных стекол; химикаты для придания водонепроницаемости коже; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; химикаты для пропитки кожи; химикаты для пропитки текстильных изделий; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; химикаты для чистки дымовых труб, каминов; химикаты промышленные; химикаты промышленные для

оживления красок [оттенков]; хладагенты; хладагенты для двигателей транспортных средств; хлор; хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия; хлорид магния; хлориды; хлориды палладия; хроматы; цвет серный для химических целей; цезий; целлюлоза; церий; цианиды [соль синильной кислоты]; цианомид кальция [удобрение азотное]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения]; шлихта; шпинели [оксидный минерал]; щелочи; щелочи едкие; экстракты чайные для пищевой промышленности; экстракты чайные для производства косметики; экстракты чайные для производства фармацевтических продуктов; элементы радиоактивные для научных целей; элементы редкоземельные; элементы химические расщепляющиеся; эмульгаторы; эрбий; этан; эфир метиловый простой; эфир серный; эфир этиловый; эфиры гликолей простые; эфиры простые; эфиры сложные; эфиры целлюлозы простые для промышленных целей; эфиры целлюлозы сложные для промышленных целей»,

- 04 класса МКТУ «масла, смазки и воски промышленные; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения; антрацит; бензин; биотопливо; брикеты из древесины; брикеты топливные; вазелин технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для освещения; воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для освещения; газ нефтяной; газ топливный; газолин [топливо]; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; горючее; графит смазочный; добавки нехимические для моторного топлива; дрова; жгуты бумажные для разжигания; жидкости смазочно-охлаждающие; жир рыбий технический; жир шерстный, ланолин; жиры для консервации кожи; жиры для смазки кожи; жиры для смазки обуви; жиры твердые; жиры технические; керосин; кокс; ланолин для производства косметики; лигроин; лучины древесные для разжигания; мази лыжные; мазут; масла горючие; масла для консервации кожи; масла для красок; масла для облегчения выемки из форм [строительство]; масла для освещения; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла для тканей; масла смазочные; масла технические; масла увлажняющие; масло из

каменноугольной смолы; масло каменноугольное; масло касторовое техническое; масло костяное для промышленных целей; масло моторное; масло подсолнечное для промышленных целей; масло сурепное для промышленных целей; нефтя; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; препараты для удаления пыли; препараты из соевого масла для обработки кухонной посуды с целью предотвращения пригорания; препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; пыль угольная [топливо]; растопка; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; смазки для оружия консистентные; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней; смеси горючие карбюрированные; составы для поглощения пыли; составы связующие для подметания; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый метилированный; стеарин; топливо бензольное; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо ксилольное; топливо минеральное; топливо моторное; топливо на основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; трут; уголь бурый; уголь для каляна; уголь древесный [топливо]; уголь каменный; уголь каменный брикетированный; фитили для ламп; фитили для свечей; церезин; энергия электрическая; этанол [топливо]; эфир петролейный».

Противопоставленный знак (2) признан общеизвестным товарным знаком в отношении товаров 04 класса МКТУ «смазочные материалы и масла для транспортных средств».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (3-36) предоставлена в отношении товаров 01, 04 классов МКУ, указанных в перечнях товарных знаков.

Сопоставляемые товары 01 класса МКТУ идентичны, либо могут быть отнесены к таким родовым группам товаров, как «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве», либо «необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы», либо «составы для тушения огня и предотвращения пожаров», соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей, рынок сбыта и, следовательно, признаются однородными.

Сопоставляемые товары 04 класса МКТУ идентичны, либо могут быть отнесены к таким родовым группам товаров, как «технические масла и смазки; смазочные материалы», либо «составы для поглощения, смачивания и связывания пыли», либо «топлива», либо «фитили и свечи для освещения», соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей, рынок сбыта и, следовательно, признаются однородными.

Довод возражения об однородности сопоставляемых товаров 01, 04 классов МКТУ правообладатель не оспаривает.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров, так часть сопоставляемых товаров идентична товарам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-36), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №854039 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2, 3) статьи 1483 Кодекса правомерным в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №854039 требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Исходя из доводов возражения, компания Эксон Мобил Корпорейшн является известной нефтяной компанией, на имя которой зарегистрирован общеизвестный товарный знак (2), товары «*моторные масла*», маркированные общеизвестным товарным знаком и товарными знаками серии «MOBIL», широко представлены на маркет-плейсах, в связи чем использование оспариваемого товарного знака (1) в отношении не только тождественных и однородных товаров 01, 04 классов МКТУ

может ассоциироваться у потребителя с компанией Эксон Мобил Корпорейшн, что не соответствует действительности.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, противопоставленный товарный знак (2) признан общеизвестным товарным знаком в отношении товаров 04 класса МКТУ *«смазочные материалы и масла для транспортных средств»*.

Следует отметить, что признание товарного знака (2) общеизвестным свидетельствует о том, что обозначение «MOBIL» в отношении указанных товаров интенсивно использовалось компанией Эксон Мобил Корпорейшн на протяжении продолжительного промежутка времени, тем самым стало широко известным в Российской Федерации среди потребителей.

Таким образом, использование иным лицом обозначения, сходного с общеизвестным товарным знаком в отношении товаров, для которых товарный знак признан общеизвестным, и однородных с ними способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак сходен с общеизвестным товарным знаком. При этом перечень оспариваемых товаров 01 класса МКТУ включает товары *«химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; жидкость трансмиссионная; масло трансмиссионное»*, перечень 04 класса МКТУ – *масла, смазки и воски промышленные; смазочные материалы; жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; масла технические; масло моторное»*, которые однородны товарам в отношении которых товарный знак (2) признан общеизвестным товарным знаком и, следовательно в отношении названных товаров оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту статьи 1508 Кодекса предусматривается, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется и на товары, неоднородные с товарами, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным.

Однако данное установление применяется при соблюдении следующих условий: если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак; может ущемить законные интересы такого обладателя.

Лицо, подавшее возражение, в качестве подтверждения указанного довода представляет скрин-шоты страниц маркет-плейсов, с сайта russ-oil.ru датированные 2023 годом, которые не могут, свидетельствовать о наличии условий, приведенных в статье 1508 Кодекса.

Иных доказательств, которые доказывали бы, что обозначения «MOBIL» используется на территории России в отношении других товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации, и будет ассоциироваться у потребителя с Эксон Мобил Корпорейшн возражение не содержит и, следовательно, в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ (за исключением товаров, указанных выше) довод лица, подавшего возражение о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

Вместе с тем, как было указано выше, оспариваемый товарный знак (1) в отношении всех товаров 01, 04 классов МКТУ не соответствует положениям пункта 6 (2, 3) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 854039 недействительным в отношении всех товаров 01 и 04 классов МКТУ.