

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 12.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1022022, поданное ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС», г. Джанкой, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «**АМК**» с приоритетом от 26.07.2022 по заявке №2022751627 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.05.2024 за № 1022022 в отношении товаров 04 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «Нефтебазис», г. Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 1022022 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнений к возражению от 02.08.2024 сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, на протяжении длительного времени использовало обозначение, которое воспроизводится в оспариваемом товарном знаке, для индивидуализации сети автозаправочных комплексов, расположенных в Республике Крым, в результате чего оно стало широко известным потребителям. ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС» осуществляло значительные затраты на продвижение указанного обозначения на рынке АЗС путем понесения рекламных и иных расходов. В связи с изложенным, оспариваемый знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, изготавливающего товары 04 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица 04.12.2014. Единственным участником и руководителем данного лица в период с 04.12.2014 по 11.04.2022 года (дата смерти) являлся Макуха А.Н.



Макуха А.Н. предпринял действия по регистрации обозначения «**AMK**» по заявке №2019734733 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 04, 37, 39 классов МКТУ, однако, регистрационные действия не были завершены;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован на имя ООО «НЕФТЕБАЗИС», участником и руководителем которого является Залесская О.А. При этом, Залесская О.А. является супругой Залесского Г.П., который после смерти Макухи А.Н. инициировал назначение нотариусом Шинкаренко И.В. доверительным управляющим в ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС». Шинкаренко И.В. являлась доверенным лицом Залесского Г.П. и работником ООО «Новатор», руководителем и участником которого является Залесский Г.П.;

- таким образом, Залесская О.А., недобросовестно действуя совместно с Залесским Г.П. и Шинкаренко И.В., которые обладали всей полнотой информации относительно ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС», осуществили регистрацию спорного товарного знака на имя подконтрольного им общества, воспользовавшись незавершенностью регистрации обозначения по заявке №2019734733 и заведомо зная, что лицо, подавшее возражение, длительное время использует его. Указанные действия, безотносительно к компетенции Роспатента, следует считать

злоупотреблением правом, а с учетом того, что у лица, подавшего возражение, и правообладателя совпадает предмет деятельности - недобросовестной конкуренцией.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении правообладателя, лица, подавшего возражение;
2. Распечатки переписки по электронной почте;
3. Платежные поручения;
4. Материалы договора №132/04 от 03.04.2018;
5. Материалы договора №0210/01 от 02.10.2018.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1022022 недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку. Указание на более раннюю дату регистрации лица, подавшего возражение, не имеет правового значения, так дата регистрации юридического лица не доказывает, что ведение деятельности с использованием спорного обозначения началось в тот же период времени. Заявителем по заявке №2019734733 являлся именно Макуха А.Н., а не ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС», при этом, индивидуальный предприниматель Макуха А.Н. и ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС» - это два самостоятельных хозяйствующих субъекта. Более того, регистрация товарного знака по заявке №2019734733 произведена не была, заявка не принята Роспатентом к производству и не прошла формальную экспертизу;

- затронутые лицом, подавшим возражение, вопросы злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции не относятся к компетенции Роспатента. В отношении

ООО «НЕФТЕБАЗИС» не было вынесено ни одного решения, подтверждающего наличие злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции относительно владения, пользования или распоряжения товарным знаком по свидетельству №1022022;

- лицом, подавшим возражение, не предоставлено доказательств использования обозначения, сходного с товарным знаком по свидетельству №1022022. Электронные письма не отображают факта использования спорного обозначения непосредственно в предпринимательской деятельности, осуществляющей лицом, подавшим возражение. Платёжные поручения №168 и №170 не имеют отношения к настоящему делу, так как лицо, подавшее возражение, не подавало заявку на регистрацию спорного обозначения в 2019 году. Договоры №132/04 и №0210/01, во-первых, не указывают на использование спорного комбинированного обозначения в силу отсутствия указания на него в тексте договоров или приложений к ним, а, во-вторых, не имеют актов выполненных работ, что не подтверждает наличие фактического результата, целью заключения которого являлись указанные договоры. Выписка операций по счёту также не указывает на какое бы то ни было использование в своей экономической деятельности спорного комбинированного обозначения. Платёжное поручение №123 также не позволяет определить связь между произведённой оплатой, целью оплаты и их общей связи с использованием спорного обозначения в предпринимательской деятельности. Таким образом, все предоставленные доказательства являются недопустимыми в рамках рассмотрения настоящего дела;

- ООО «НЕФТЕБАЗИС» зарегистрировано 12.10.2017 и с указанного времени осуществляет свою экономическую деятельность в сфере розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1022022.

Правообладателем были представлены следующие материалы (их копии):

6. Выписка из ЕГРН в отношении ООО «НЕФТЕБАЗИС»;

7. Распечатка товарного знака по свидетельству №1022022, заявки №2019734733.

Корреспонденцией от 20.12.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные пояснения к возражению:

- операторы заправочной станции лица, подавшего возражение, используют спецодежду. Разработкой дизайна, составлением технических эскизов и дальнейшим пошивом указанной спецодежды для нужд ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС» занималось ООО «Производственно-сервисное предприятие «Осень», электронная переписка с которым и была приложена с возражением, что свидетельствует о том, что фактически, как минимум с ноября 2018 года, спецодежда с логотипом была разработана поставщиком, изготовлена и передана заказчику. Указанная спецодежда используется и до настоящего времени;

- ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС» была разработана бонусная программа, стимулирующая клиента заправляться именно на АЗС «АМК». Владельцу карты, в зависимости от ее типа (бонусная, дисконтная, топливная), предоставляются соответствующие скидки. Макет к используемым пластиковым картам был создан рекламным агентством «Салгир». Оплата за изготовление макета и карт была осуществлена 06.03.2020. Кроме того, информация о выданных бонусных картах зафиксированная в автоматизированной системе управления АЗС, используемой ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС», свидетельствует о том, что первые бонусные карты начали выдаваться в апреле 2020 года;

- для общения с клиентами, оформления заказов ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС» использует электронную почту - almakukha@yandex.ru. Компанией был разработан соответствующий блок текста, изображений и ссылок, который появляется в конце отправляемого письма и сопровождается комбинированным обозначением с элементом «АМК»;

- для привлечения клиентов и повышения узнаваемости компании ООО «Джанкой-Торгсервис» придерживается фирменного стиля. Брендированная продукция с символикой компании продается и дарится клиентам, партнерам и сотрудникам;

- лицо, подавшее возражение, имеет сообщество в социальной сети «Вконтакте» в котором информирует подписчиков о проводимых акциях;

- в апреле 2018 года, а впоследствии в октябре 2018 года, лицом, подавшим возражение, были заключены договора с ООО «Фабро» на изготовление новых стел со спорным логотипом, объемных световых логотипов, объемных букв «АМК». Приложенная выписка по счету подтверждает факт проведенных взаиморасчетов с исполнителем. Фотографии проведенного ребрэндинга, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет, являются прямым доказательством выполнения работ;

- между лицом, подавшим возражение, и рядом компаний заключены договоры, в соответствии с которыми отпуск топлива их клиентам, осуществляется на объектах ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС». При этом в приложениях данных компаний объекты лица, подавшего возражение, идентифицируются и визуализируются именно спорным товарным знаком;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то обстоятельство, что спорное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя правообладателя именно в том виде, в котором оно использовалось и используется ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС» и в свое время заявлялось от имени Макуха А.Н. на регистрацию. Указанное обстоятельство не является простым совпадением, а свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

8. Материалы о разработке спецодежды с маркировкой «АМК»;
9. Информация о бонусной программе;
10. Скриншот текста и изображений, которые появляются в конце отправляемого электронного письма;
11. Фотографии офиса, мерча;
12. Скриншот сообщества «Вконтакте»;
13. Приложения к договорам 2018 года;
14. Платежное поручение №168 от 21.03.2019;
15. Оттиск печати ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС»;

16. Скриншот информации из сети Интернет (www.rn-card.ru, www.petroplus.ru, www.inforkom.ru, www.lp.ftcard.ru, www.zapravit-avto.ru, www.benzuber.r);
17. Результаты поискового запроса «камк» в сети Интернет (Яндекс браузер);
18. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БАЗИС-МОСКВА».

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

С учетом даты (26.07.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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 порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи

1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемой регистрацией нарушаются его права как субъекта коммерческой деятельности. В частности, согласно возражению, ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС» оказывает услуги автозаправок под обозначением «АМК», в связи с чем при восприятии оспариваемых товаров 04 класса МКТУ, у потребителя может создаться неверное представление об источнике их производства. Указанные обстоятельства позволяют коллегии признать ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1022022 по приведенному в возражении основанию.



Оспариваемый товарный знак «**АМК**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «АМК», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами, а также из размещенного выше изобразительного элемента, напоминающего языки пламени красного, желтого и зеленого цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в зеленом, красном, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 04 класса МКТУ «топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы».

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

Сам по себе товарный знак по свидетельству №1022022 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае,

если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-5, 8-17). Анализ указанных материалов не позволяет коллегии прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров по следующим причинам.

Факт регистрации юридического лица (1), оплата услуг за юридическую помощь по регистрации товарного знака (3, 14) не свидетельствуют о ведении какой-либо деятельности ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС». Материалы, касающиеся разработки спецодежды (2, 8), не позволяют установить производство каких-либо товаров или оказание каких-либо услуг лицом, подавшим возражение, на возмездной основе по отношению к третьим лицам. Более того, счет на оплату услуг по разработке спецодежды №141 был выставлен 31.08.2022, то есть в период более поздний, чем дата приоритета оспариваемого знака.

С возражением представлены материалы договора (4) на производство стелы АЗС с объемным формованным логотипом, стеклянными и композитными панелями, ценовыми LED сегментами, дистанционным управлением, дневным / ночным режимом свечения, несущим металлокракасом. Кроме того, в распоряжение коллегии представлен также договор (5) на изготовление фризы навеса со световой полосой, объемными световыми буквами «АМК», объемным световым логотипом.

Материалы (13) содержат фотографии стел автозаправочной станции с нанесенным на нее логотипом «АМК». Вместе с тем, не ясно, какое количество потребителей обслуживалось на заправочной станции лица, подавшего возражение, и в какой временной период. Ни одного материала, свидетельствующего о фактическом производстве товаров / оказании услуг ООО «ДЖАНКОЙ-ТОРГСЕРВИС» представлено не было.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на осуществление им бонусной программы (9), в рамках чего им заказывались бонусные карты для клиентов автозаправки. Следует отметить, что в отсутствие материалов о производстве каких-либо товаров (предоставлении каких-либо услуг) потребителям, разработка данных карт не может свидетельствовать о фактической деятельности лица, подавшего возражение.

В подтверждение доводов возражения о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров лицо, подавшее возражение, представило распечатки поискового запроса «амк» в сети Интернет. Преимущественное большинство представленных распечаток не датированы (либо содержат дату, выходящую за исследуемый период (26.07.2022). Часть распечаток содержат отзывы потребителей, относящиеся к исследуемой дате, однако, они являются немногочисленными.

Материалы (10-12, 15, 16) не датированы или выходят за дату приоритета исследуемого знака, в связи с чем не могут быть положены в подтверждение доводов лица, подавшего возражение.

С учетом вышеизложенного, довод возражения об активном использовании обозначения, тождественного с оспариваемым товарным знаком является недоказанным. Таким образом, у коллегии нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, следует

отметить, что данное утверждение стороны спора не может быть проанализировано коллегией ввиду отсутствия соответствующих полномочий. Исследование данного факта не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1022022.