

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 15.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение ООО «УРАЛОЙЛ», г. Екатеринбург, Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №217106, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2000705276 с приоритетом от 03.04.2000 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.07.2002 за №217106 на имя Закрытого акционерного общества Объединение «Уралзолото ПФК», Россия (далее — правообладатель).

Согласно описанию, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак



состоит из словесного обозначения «URALOIL», выполненного в оригинальной графике буквами латинского алфавита, причем буква «L» образует замкнутую кривую линию, представляющую собой часть овала. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 04 и услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.06.2017 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 8 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак по свидетельству №217106 сходен до степени смешения с фирменным наименованием ООО «УРАЛОЙЛ», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака, а именно 06.09.1999;

- с момента возникновения ООО «УРАЛОЙЛ» ведет активную коммерческую деятельность, связанную с реализацией нефтепродуктов и однородных с ними товаров (включая горюче-смазочные материалы и масла), осуществляет рекламу, обслуживание автозаправочных станций. Данная деятельность подтверждается документами, приложенными к настоящему возражению;

- указанная деятельность однородна услугам 35 класса МКТУ - «реклама, продажа аукционная, сбыт товара через посредников; организация выставок для коммерческих или рекламных целей, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей», 37 класса МКТУ – «установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, автомобилей, станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» и 42 класса МКТУ – «розничная и оптовая реализация товаров», поскольку они относятся к одним родовым группам (продвижение товаров, торговая деятельность, услуги автозаправочных станций), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что подтверждает их однородность;

- за долгие годы работы компания ООО «УРАЛОЙЛ» стала известна и узнаваема российскими потребителями, ведение компанией своей деятельности с 1999 года закрепило в сознании потребителей прочную ассоциацию обозначения «УРАЛОЙЛ/URALOIL» с компанией ООО «УРАЛОЙЛ»;

- регистрация товарного знака «URALOIL» по свидетельству №217106 на имя ЗАО Объединение «Уралзолото ПФК» способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- компанией ООО «УРАЛОЙЛ» 11.05.2016 была подана заявка на регистрацию товарного знака «УРАЛОЙЛ» №2016716254 в отношении услуг 35, 37 и 39 классов МКТУ.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №217106 в отношении вышеуказанных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- постановление главы муниципального образования «Верхняя Пышма» о регистрации ООО «Уралойл» и выписка из ЕГРЮЛ ООО «УРАЛОЙЛ» [1];

- договор №2 от 11.01.2000 с МУП «Ремонтно-строительное управление» на оказание услуг по заправке автотранспорта клиента на автозаправочной станции [2];

- договор №15 от 06.03.2000 с МУП «Водоканал» на оказание услуг по заправке автотранспорта клиента на автозаправочной станции [3];

- договор №5 от 01.05.2000 с ЗАО ПКФ «Сплав» на оказание услуг по заправке автотранспорта клиента на автозаправочной станции [4];

- договор №24 от 28.06.2000 с ООО «Среднеуральский Винзавод» на оказание услуг по заправке автотранспорта клиента на автозаправочной станции [5];

- патент Муниципального образования «Верхняя Пышма» от 06.09.1999, выданный на основании постановления главы муниципального образования «Верхняя Пышма» от 14.05.98 №686 на право осуществления торговой деятельности, розничной торговли ГСМ [6];

- лицензия №315-143/906 от 15.05.2000 на осуществление эксплуатации АЗС [7];

- решение о принятии к рассмотрению заявки на государственную регистрацию товарного знака (знака обслуживания) [8];

- письмо Госкомстата от 08.09.1999 о присвоении ООО «УРАЛОЙЛ» кодов ЕГРПО и ОКПО[9];
- заявление об изготовлении печати ООО «УРАЛОЙЛ»[10];
- устав ООО «УРАЛОЙЛ »[11];
- выписка по ООО «УРАЛОЙЛ из ЕГРЮЛ [12];
- решение коллегии Роспатента об удовлетворении возражения от 11.10.2016[13].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на данное возражение не представил и участия в заседании коллегии не принимал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

На основании пункта 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, определяются, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (03.04.2000) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).


В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №217106 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «**URALOIL**», в котором буква «L» образует фигуру неправильной формы и делит словесный элемент на две части. Знак зарегистрирован для товаров 03, 04 и услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению словесная часть оспариваемого товарного знака фонетически воспроизводит часть фирменного наименования ООО

«УРАЛОЙЛ», право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1, 12] следует, что ООО «УРАЛОЙЛ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 06.09.99г. Факт регистрации данной организации является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование. Следовательно, лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (03.04.2000) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования показал, что словесный элемент «URALOIL» товарного знака по свидетельству №217106 фонетически воспроизводит часть «УРАЛОЙЛ» фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из договоров [2 - 5], а также патента на право осуществления розничной торговли горюче-смазочными материалами [6] и лицензии на осуществление эксплуатации автозаправочной станции [7], основным видом деятельности указанного лица являются услуги по заправке автотранспорта на автозаправочной станции. Указанные услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ: «сбыт товара через посредников», 37 класса МКТУ: «станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» и 42 класса МКТУ: «розничная и оптовая реализация товаров» оспариваемой регистрации, поскольку относятся к одним родовым группам (торговая деятельность, услуги автозаправочных станций), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Что касается остальных услуг, в отношении которых

также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, то они не могут быть признаны однородными услугам автозаправочных станций, поскольку относятся к разным видам услуг, к разным родовым группам услуг (услуги рекламных агентств, услуги по организации аукционов, выставок, ярмарок, услуги по установке, ремонту и техобслуживанию машинного оборудования и автомобилей – в одном случае, услуги по заправке и торговле горюче-смазочными материалами – в другом.) Не представлено также документального подтверждения того, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака оказывались услуги 35 класса МКТУ - «реклама, продажа аукционная, организация выставок для коммерческих или рекламных целей, организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей», а также услуги 37 класса МКТУ – «установка, ремонт и техобслуживание машинного оборудования, автомобилей».

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №217106 в отношении части услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ нарушающим исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о его несоответствии требованиям пункта 2 статьи 7 Закона в отношении указанных услуг.

В отношении довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №217106 способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в связи с узнаваемостью российскими потребителями ООО «УРАЛОЙЛ», следует отметить, что материалы возражения не содержат каких-либо документов, позволяющих прийти к выводу о возникновении у потребителя устойчивых ассоциаций оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение. Следовательно, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №217106 несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2017 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №217106 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: «сбыт товара через посредников», услуг 37 класса МКТУ: «станции автозаправочные для технического обслуживания транспортных средств» и услуг 42 класса МКТУ: «розничная и оптовая реализация товаров».**