

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 09.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «М10-Ойл», Тверская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012741569 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012741569 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 29.11.2012 на имя заявителя в отношении товаров 04, 07 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника оранжевого цвета с закругленными углами, в который помещен элемент белого цвета, включающий в себя заглавную букву «М», число «10», дефис и выполненное буквами русского алфавита слово «Ойл» и воспроизводящий в целом отличительную часть фирменного наименования заявителя – «М10-Ойл». При этом цифра «0» стилизована под изображение капли.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 04, 07 и услуг 35, 42 классов МКТУ с общеизвестными товарными знаками №№ 17 и 20 («ЛУКОЙЛ») и товарными знаками по свидетельствам №№ 141745 («LUKOIL»), 164551 («ЛУКОЙЛ»), 166709 («LUKOIL»), 166711 («ЛУКОЙЛ»), 356647 («ЛУКОЙЛ»), 356648 («LUKOIL») и 365731 («МЮ»), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на визуальной критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.06.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.03.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они отличаются составом звуков и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением, разным составом букв и разной внешней формой изобразительных элементов. При этом заявителем отмечено, что словесные элементы сравниваемых знаков являются фантазийными и воспроизводят отличительные части разных фирменных наименований, соответственно, заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков.

В подтверждение довода возражения о том, что словесные элементы «ОЙЛ» и изображения капли в сравниваемых знаках являются «слабыми» элементами, никак не несущими в этих знаках основной индивидуализирующей нагрузки, заявителем приведены в возражении ссылки на многочисленные регистрации товарных знаков, содержащих такие элементы, в отношении однородных товаров и услуг на имя разных лиц, а также представлены сведения об активном использовании заявителем заявленного обозначения и о его сосуществовании на рынке соответствующих товаров и услуг с противопоставленными товарными знаками «ЛУКОЙЛ» и «LUKOIL» ОАО «Нефтяная компания «Лукойл».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

К возражению от 09.06.2014 заявителем были приложены и представлены на заседаниях коллегии и корреспонденцией, поступившей 11.02.2015, следующие документы:

- распечатки сведений о товарных знаках, содержащих словесные элементы «ОЙЛ» и изображения капли, на имя разных лиц [1];
- информационный буклет и рекламные проспекты с фотографиями и адресами автомобильных заправочных станций (АЗС) заявителя, на которых помещено заявленное обозначение [2];
- реклама автомобильных заправочных станций (АЗС) заявителя и маркированных заявленным обозначением товаров для автомобилей [3];
- распечатки сведений из Интернета о деятельности заявителя [4];
- копии учредительных документов заявителя и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем [5];
- копии договоров поставки заявителем товаров и счетов-фактур к этим договорам [6];
- публикации статей в газетах «Аргументы и Факты» и «Деловая Тверь» о деятельности заявителя [7];
- информационные справки заявителя об использовании им заявленного обозначения, об адресах его АЗС и об объемах продаж товара и затрат на рекламу [8];
- благодарственные письма партнеров заявителя [9];
- копии деловой переписки между заявителем и ООО «Лукойл-Интер-Кард» (ООО «Ликард»), дочерней компанией ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», о их совместной работе [10];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «Лукойл-Интер-Кард» (ООО «Ликард») [11];

- заключение специалиста по результатам маркетингового исследования сравниваемых знаков и иных товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц и содержащих словесные элементы «ОЙЛ» и изображения капли, а также фирменных стилей автомобильных заправочных станций (АЗС) заявителя, ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» и иных лиц [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.11.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 абзацем 1 и подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника оранжевого цвета с закругленными углами, в который помещен выполненный в белом цвете и воспроизводящий отличительную часть фирменного наименования заявителя элемент «М10-Ойл», в котором цифра «0» стилизована под изображение капли

неправильной формы либо пламени, а слово «Ойл» выполнено буквами русского алфавита и само по себе никак не является лексической единицей русского языка (в словарях не обнаружено).

При этом следует отметить то, что все шрифтовые единицы вышеуказанного элемента «М10-Ойл» и его графические элементы в виде стилизованного изображения капли либо пламени и помещенного в центре дефиса выполнены в одинаковом стиле и одинаковом (белом) цвете на общем фоне оранжевого прямоугольника с закругленными углами, образуя с ним в целом единую оригинальную (запоминающуюся) композицию.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 29.11.2012 испрашивается в отношении товаров 04, 07 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные общеизвестные товарные знаки №№ 17, 20 (признаны общеизвестными с 01.11.1999) и товарные знаки по свидетельствам №№ 141745 (с приоритетом от 20.07.1995), 164551 (с приоритетом от 06.02.1998), 166709 (с приоритетом от 13.05.1998) и 166711 (с приоритетом от 13.05.1998) представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из выполненных буквами русского или латинского алфавитов черного цвета словесных элементов «ЛУКОЙЛ» или «LUKOIL», в которых буква «О» стилизована под изображение крупной капли правильной формы черного цвета с небольшим белым отливом у ее левого края.

При этом следует отметить то, что вышеуказанные словесные элементы «ЛУКОЙЛ» и «LUKOIL» представляют собой единые простые слова, не содержащие какие-либо небуквенные орфографические знаки (например, дефис), а их графические элементы в виде стилизованного изображения крупной черной капли воспринимаются, скорее всего, как изображения капли нефти, символизирующей соответствующую сферу деятельности правообладателя данных товарных знаков (ОАО «Нефтяная компания «Лукойл»).

К тому же необходимо отметить то, что слова «ЛУКОЙЛ» и «LUKOIL» воспроизводят собственно отличительную часть фирменного наименования указанного правообладателя товарных знаков.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 356647 и 356648 (с приоритетами от 06.03.2008) представляют собой комбинированные обозначения в белом, красном, черном, голубом, сером и серо-зеленом цветовом сочетании в виде реалистических изображений автомобильной заправочной станции (АЗС), на которой размещены словесные элементы «ЛУКОЙЛ» или «LUKOIL» и иные (графические) элементы дизайна этих АЗС.

Следует отметить, что доминирующее положение в данных знаках занимают именно вышеуказанные реалистические изображения АЗС, а соответствующие словесные элементы на этих изображениях выполнены очень мелким шрифтом в качестве элементов дизайна автомобильных заправочных станций (АЗС) правообладателя товарных знаков (ОАО «Нефтяная компания «Лукойл»).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 365731 (с приоритетом от 30.01.2007) представляет собой словесное обозначение «МИО», выполненное буквами латинского алфавита и воспроизводящее также отличительную часть фирменного наименования правообладателя этого товарного знака (компании Мио АБ, Швеция).

Вышеуказанные противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 04, 07 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных общеизвестных товарных знаков №№ 17, 20 и товарных знаков по свидетельствам №№ 141745, 164551, 166709, 166711, 356647 и 356648 («М10-Ойл» – «ЛУКОЙЛ», «LUKOIL») по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они существенно различаются по своему составу звуков, поскольку при восприятии данных обозначений на слух внимание на себе акцентируют прежде всего их совершенно разные начальные части – «М10» («эм десять») и «ЛУК», «LUK» («лук»).

Заявленное обозначение и противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 365731 («М10-Ойл» – «МИО») существенно различаются своей фонетической длиной (количеством слогов и звуков) и составом звуков («эм десять ойл» – «мио»).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных общеизвестных товарных знаков №№ 17, 20 и товарных знаков по свидетельствам №№ 141745, 164551, 166709 и 166711 («М10-Ойл» – «ЛУКОЙЛ», «LUKOIL») по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым исполнением (сочетание оранжевого и белого цветов – черный цвет) и разным составом шрифтовых единиц (букв, цифр и дефиса), особенно в акцентирующих на себе внимание начальных частях соответствующих элементов («М10» – «ЛУК», «LUK»).

При этом сравниваемые знаки отличаются внешней формой, цветом и смысловым значением своих графических элементов – в заявленном обозначении изображение белой струящейся капли неправильной формы либо белого колеблющегося пламени на фоне оранжевого прямоугольника, а в противопоставленных товарных знаках только изображения свисающей крупной черной капли правильной формы, скорее всего, как уже отмечалось выше, капли нефти.

К тому же в данных знаках упомянутые графические элементы играют разную роль, поскольку в заявленном обозначении под изображение струящейся белой капли либо колеблющегося белого пламени стилизована именно цифра «0», а в противопоставленных товарных знаках под изображения свисающей крупной черной капли – буква «О», то есть иная шрифтовая единица.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 356647 и 356648 производят совершенно разное общее зрительное впечатление, так как они отличаются составом уже упомянутых выше шрифтовых единиц («М10-Ойл» – «ЛУКОЙЛ», «LUKOIL»), а также видом и характером изобразительных элементов, поскольку указанные противопоставленные товарные знаки представляют собой реалистические изображения автомобильных заправочных станций (АЗС) с определенным (оригинальным) дизайном правообладателя этих знаков (ОАО «Нефтяная компания «Лукойл»).

Поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству № 365731 является словесным и представляет собой именно слово «МЮ», то не имеется никаких оснований для вывода о его сходстве с заявленным комбинированным обозначением, которое не содержит в своем составе никаких тождественных или сходных слов.

Кроме того, словесные элементы в заявленном обозначении и во всех противопоставленных товарных знаках, как уже отмечалось выше, сами по себе являются фантазийными, поскольку не обнаруживаются в словарях, но они воспроизводят отличительные части собственно разных фирменных наименований, соответственно, заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков, в силу чего никак не ассоциируются также и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные общеизвестные товарные знаки №№ 17, 20 и товарные знаки по свидетельствам №№ 141745, 164551, 166709, 166711, 356647, 356648 и 365731 никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 04, 07 и услуг 35, 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Необходимо также отметить и то, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права правообладателей противопоставленных товарных знаков или иных (третьих) лиц либо затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции этих лиц.

Напротив, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое, согласно материалам [2 – 12], уже используется заявителем на принадлежащих ему автомобильных заправочных станциях (АЗС) в целях индивидуализации

оказываемых им услуг, а также непосредственно на некоторых предлагаемых к продаже товарах для автомобилей (автохимия).

Так, сведения об указанных услугах и товарах, фотографии и адреса этих АЗС, указания объемов продаж товара и затрат на рекламу содержатся в информационном буклете и рекламных проспектах [2] и в информационных справках [8].

Учредительные документы заявителя и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [5] также содержат указания на осуществляемую им деятельность.

Потребитель уже имел возможность ознакомиться с соответствующей деятельностью заявителя благодаря рекламе его автомобильных заправочных станций (АЗС) и упомянутых товаров для автомобилей [3] и размещенным в сети Интернет публикациям [4]. Статьи о деятельности заявителя публиковались также и в печатных средствах массовой информации, в частности, в газетах «Аргументы и Факты» и «Деловая Тверь» [7].

Договоры поставки заявителем товаров (нефтепродуктов) и счета-фактуры [6] свидетельствуют о введении им этих товаров в гражданский оборот. Из данных документов следует, что покупателями продукции заявителя были, в частности, ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Петрол Плюс Регион» и ООО «Смолресурс».

Многолетними партнерами заявителя являются, в частности, согласно благодарственным письмам [9], ОАО АНК «Башнефть» и ООО «Фаэтон – топливная сеть номер 1».

Заявитель сотрудничает также и с дочерней компанией ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» – ООО «Лукойл-Интер-Кард» (ООО «Ликард»), в подтверждение чего представлены деловая переписка между ними [10] и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «Лукойл-Интер-Кард» (ООО «Ликард») [11].

Заключение специалиста по результатам маркетингового исследования [12] содержит, в частности, анализ фирменного стиля автомобильных заправочных станций (АЗС) заявителя и выводы об оригинальности (узнаваемости) их дизайна, включающего в себя собственно обозначение, воспроизводящее заявленное

обозначение, с фирменным применением оранжевого и белого цветового сочетания, в котором собственно и испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При этом было отмечено, что применяемая заявителем оранжево-белая цветовая гамма, несмотря на близость по цветовому спектру оранжевого и красного цветов, нисколько не ассоциируется с применяемой ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» на своих автомобильных заправочных станциях (АЗС) красно-белой цветовой гаммой, так как такие цветовые сочетания с доминированием красного цвета или его оттенков (от оранжевого до бордового) широко используются разными топливными компаниями в дизайне своих АЗС, поскольку реализуемые на них нефтепродукты (бензин), как горючее, ассоциируются именно с красным цветом или его оттенками, а сами АЗС размещаются, как правило, на придорожной территории и, благодаря таким ярким цветам, должны быть заметны для проезжающих по трассе автомобилистов, которым необходимо заправить топливом свое транспортное средство.

Например, такие цветовые сочетания также используются в дизайне автомобильных заправочных станций (АЗС) «Воронежская Топливная Компания» («ВТК»), «Петербургская Топливная Компания», «Нефтьмагистраль», «ПТК», «Салаватнефтеоргсинтез», «МТК», «ЯТЭК», «V.Oil», «Formula», «ЭКО», «Tahioil» (сеть ОАО АНК «Башнефть»), «Shell», «Роснефть» и др., соответствующие фотографии которых представлены в заключении специалиста по результатам маркетингового исследования [12].

К тому же следует отметить и то, что в дизайне многих из указанных АЗС («Петербургская Топливная Компания», «Нефтьмагистраль», «МТК», «Tahioil» и др.) используются, помимо упомянутой близкой цветовой гаммы, еще и стилизованные изображения свисающей крупной капли правильной формы, тождественные соответствующему графическому элементу в принадлежащих ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» противопоставленных общеизвестных товарных знаках №№ 17, 20 и товарных знаках по свидетельствам №№ 141745, 164551, 166709, 166711, 356647 и 356648.

Как уже отмечалось выше, такие графические элементы воспринимаются, скорее всего, как изображения капли нефти, символизирующей соответствующую сферу деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков (ОАО «Нефтяная компания «Лукойл») и всех иных топливных компаний, то есть являются в товарных знаках на имя разных лиц для соответствующих товаров и услуг «слабыми» элементами, не несущими в этих знаках основной индивидуализирующей нагрузки.

Наряду с такими графическими элементами в товарных знаках на имя разных лиц для указанных товаров и услуг часто применяются и «слабые» словесные элементы «ОЙЛ», указывающие также на упомянутую сферу экономической деятельности.

Так, аналогичные «слабые» словесные элементы «ОЙЛ» и/или стилизованные изображения капли обнаруживаются более чем в двух сотнях товарных знаков [1], в том числе, например, в товарных знаках по свидетельствам №№ 505656, 294370, 242775, 307717, 247005, 275115, 298128, 504494, 297387, 373108, 347910, 446417 и др., охраняемых на имя разных лиц для однородных товаров и/или услуг.

Исходя из вышеприведенных сведений об осуществляемой заявителем деятельности в соответствующей сфере экономики и о характерных для этой сферы «слабых» графических элементах в виде изображения капли и словесных элементах «ОЙЛ», не несущих в товарных знаках основной индивидуализирующей нагрузки и используемых многими производителями, коллегия не усматривает никаких оснований для существования какой-либо принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены несходные в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», одному производителю.

К тому же наличие вышеотмеченных деловых (партнерских) отношений заявителя с осуществляющими деятельность в указанной сфере экономики иными лицами, в частности, с ООО «Лукойл-Интер-Кард» (ООО «Ликард»), дочерней компанией ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» [10 – 11], свидетельствует также о

факте сосуществования на рынке индивидуализируемых сопоставляемыми знаками товаров и услуг и об отсутствии каких-либо конфликтов между этими лицами.

Таким образом, не имеется никаких оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 09.06.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012741569.