

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.01.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520002, поданное по поручению компании UAB «SCT Lubricants», Литва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013707906 с приоритетом от 13.03.2013 зарегистрирован 08.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №520002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нанол Технолоджис», 119330, Москва, ул. Мосфильмовская, 17Б (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01, 04, 40 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **NANOL** **НАНОЛ**, выполненное заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов стандартным шрифтом.

В поступившем возражении от 21.01.2015 выражено мнение о том, что регистрация №520002 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №520002 сходен до степени смешения со знаком «Mannol» по международной регистрации №801738, правообладателем которого является компания UAB «SCT Lubricants»;

- сравниваемые обозначения «NANOL НАНОЛ» и «Mannol» производят сходное общее зрительное впечатление, поскольку представляют собой словесные обозначения, выполненные одним стандартным шрифтом печатными латинскими буквами в черном цвете, имеют сходное расположение одинаковых или визуально сходных гласных и согласных букв [n; a; n; o; l] - [m; a; n; n; o; l], что касается выполненного буквами кириллицы словесного элемента «НАНОЛ», входящего в состав оспариваемого товарного знака, то он качественно не влияет на зрительное впечатление от сравниваемых знаков;

- отсутствие смыслового значения у товарных знаков «NANOL НАНОЛ» и «Mannol» не позволяет провести их сравнительный анализ по семантическому критерию сходства, вместе с тем отсутствие семантики у сравниваемых обозначений усиливает значимость фонетического и графического критериев сходства;

- анализ сравниваемых обозначений по фонетическому критерию позволяет сделать вывод о высокой степени их сходства в связи с одинаковым количеством слогов (сравниваемые обозначения состоят из двух слогов - [ман]-[нол] и [на]-[нол]), наличием и одинаковым расположением совпадающих слогов (второй ударный слог [нол] в обоих словах совпадает, первые слоги сравниваемых обозначений [ман] и [на] за счет следующего за ними совпадающего слога [нол] фонетически отличаются только в одной первой букве - [м] / [н], при этом буквы [м] / [н] являются парными, крайне близкими по звучанию), одинаковым составом гласных (а; о) и близким составом согласных звуков («м»; «н»; «л» и «н»; «н»; «л») в сравниваемых обозначениях, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний в сравниваемых обозначениях; одинаковым ударением на последний совпадающий слог;

- с учетом высокой степени графического и фонетического сходства оспариваемого и противопоставленного знака, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки сходны до степени смешения;

- согласно правоприменительной практике угроза смешения товарных знаков зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг;

- товарный знак «Mannol», существующий на российском рынке на протяжении 10 лет, обладает высокой различительной способностью для российского потребителя в отношении различного рода технических масел, смазок, паст, антифризов для автомобилей, а также иной автохимии и автокосметики;

- при появлении в гражданском обороте наряду с товарами, маркированными обозначением «Mannol», товаров под сходным обозначением «NANOL НАНОЛ», возникает опасность смешения потребителем этих товаров, в частности, при заказе продукции в магазинах/автозаправках, при прослушивании радиорекламы, при устных рекомендациях знакомых о приобретении товара;

- кроме того, следует отметить, что при запросе в основных поисковых системах в русскоязычном сегменте сети Интернет по слову «nanol» или «масла nanol», первые результаты поиска, предлагаемые поисковой системой, относятся к продукции, маркированной товарным знаком «Mannol», при этом указанные поисковые системы расценивают поисковый запрос слова «nanol» как ошибку и предлагают добавить/заменить его поисковым запросом слова «mannol»;

- товары 01 и 04 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков относятся к одному роду товаров, входят в одни и те же родовые группы, имеют общее назначение, изготавливаются из одного вида материалов и имеют одинаковые условия сбыта, что обуславливает вывод об их однородности, кроме того, ввиду высокого сходства сравниваемых товарных знаков диапазон товаров, которые могут рассматриваться в качестве однородных, является более широким.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520002 недействительным частично в отношении следующих товаров:

01 класс МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; добавки химические для моторного топлива, депрессоры (загустители) для масел (моторных, трансмиссионных, гидравлических), депрессорные присадки для масел, жидкость трансмиссионная; антифризы; жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; добавки для бензина очищающие; добавки химические для масел; жидкость трансмиссионная; жидкость направляющая рабочая; окислители [химические добавки для моторного топлива]; химикаты для очистки радиаторов; добавки для обработки металлических поверхностей с целью уменьшения трения и износа деталей;

04 класс МКТУ - технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения, в том числе жиры технические, масла смазочные, масло моторное, нефть, в том числе переработанная, смазки консистентные, топливо дизельное, топливо минеральное; добавки для моторных масел; добавки нехимические для моторного топлива; присадки к смазочным материалам; присадки к топливу; жидкости смазочно-охлаждающие.

К возражению приложены следующие материалы:

- Письмо от руководителя UAB «SCT Lubricants» [1];
- Счета на поставку товаров [2];
- Отзывы автовладельцев в сети Интернет о моторных маслах [3];
- Каталог продукции [4];

- Сведения о товарном знаке по свидетельству №520002 [5];
- Поисковые запросы по слову «nanol» на Rambler и Yandex [6].

Также на заседании коллегии представитель лица, подавшего возражение, представил сведения из сети Интернет о продукции «MANNOL» с сайта <http://www.mannol.ru> [7], который упоминался в письме руководителя UAB «SCT Lubricants» [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №520002, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заинтересованность компании UAB «SCT Lubricants» подтверждается только для узкого перечня товаров 01, 04 классов МКТУ «технические масла и смазки, антифризы, автохимия и автокосметика», в отношении которых осуществляется использование товарного знака «Mannol», в отношении остального перечня товаров (01 класс МКТУ – «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования продуктов; дубильные вещества»; 04 класс МКТУ - «фитили и свечи для освещения, нефть, топливо дизельное, топливо минеральное»), заинтересованность при подаче возражения не является доказанной;

- согласно методическим рекомендациям, при проверке заявленных обозначений на тождество и сходство следует принимать во внимание сходство сильных элементов знаков, к слабым же элементам, в частности, относятся систематически повторяющиеся в товарных знаках буквосочетания (форманты) типа: -мат, -трон, -ол, -дент, карб- и т.д.;

- в данном случае звуковые и семантические различия сравниваемых обозначений определяются характером совпадающих частей обозначений, местом их расположения, ударением;

- обозначение «NANOL НАНОЛ» (является частью фирменного наименования правообладателя ООО «Нанол Технолоджис» (учредитель – финская компания «АБ НАНОЛ Технолоджис ОУ»), а также совпадает с доменным именем правообладателя - nanol.ru (дата регистрации – 26.06.2012)), состоит из двух слов, содержащих по 5 букв,

образованных путем добавления к известному слову «НАНО» (нано- (от др. греч. Nanos – гном, карлик) – одна из приставок СИ (10^{-9} – одна миллиардная), означает размерность предметов в физике и используется в современной науке и промышленности в качестве синонима слова «инновационный») согласной буквы в качестве окончания, указывающего на мужской род – «НАНО-Л» и «NANOL», а обозначение «Mannol» образовано от известной немецкой фамилии (известны товарные знаки, образованные от фамилии Mann, например, «Mann + Hummel» – производитель фильтров для автотехники) и систематически повторяющегося в товарных знаках буквосочетания «ol» / «ол» (пришло из химической отрасли и характерно для товаров 01 и 04 классов МКТУ), являющегося слабым элементом знака;

- сильные элементы сравниваемых товарных знаков «NANO» и «MANN» не являются сходными как фонетически, так и семантически и не ассоциируются друг с другом;

- указанные различия обуславливают вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых знаков «NANOL НАНОЛ» и «Mannol» для всех товаров 01 и 04 классов МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, не представило документов относительно того, что потребители могут воспринимать сравниваемые обозначения в качестве принадлежащих одному производителю;

- сведения о дистрибьюторах продукции, маркированной обозначением «Mannol», не подтверждаются соответствующими договорами, представленные счета, выставленные на имя ООО «Авто Лубрикант», подтверждают продажу только товаров 04 класса МКТУ «моторные масла», при этом в счетах отсутствуют сведения о знаке «Mannol», следовательно, они не являются доказательством использования этого знака в России;

- каталоги продукции касаются компании SCN-Vertriebs GmbH, Германия никак не соотносятся с компанией UAB «SCT Lubricants» из Литвы, а, кроме того, не содержат дату публикации, поэтому не являются доказательством использования марки «Mannol»;

- в каталогах используется обозначение «Mannol» в оригинальной графике, которая способствует отличию этого обозначения от оспариваемого товарного знака;

- отзывы автовладельцев из сети Интернет не подтверждают ни то, что автовладельцы ассоциируют товарный знак «Mannol» с компанией UAB «SCT Lubricants» из Литвы, ни с оспариваемым товарным знаком «NANOL НАНОЛ»;

- интернет-сайт www.mannol.ru, на который ссылается лицо, подавшее возражение, принадлежит администратору доменного имени Tescom Ltd, информация на сайте в качестве представителя торговых марок «MANNOL» и «SCT-GERMANY» в России указано ООО «Еврологистик», связь указанных лиц с лицом, подавшим возражение, из материалов возражения не прослеживается;

- приведенные лицом, подавшим возражения, распечатки из поисковых систем Rambler и Yandex нельзя признать доказательствами, поскольку поисковые системы автоматически настраиваются на ранее заданные поисковые запросы, т.е. если сначала задать в поисковой системе несколько раз поисковый запрос «Mannol», а затем задать поиск по слову «NANOL НАНОЛ», то поисковые системы будут второй запрос считать возможной ошибкой, предлагая заменить его на тот, что был первым;

- материалы возражения не свидетельствуют о том, что потребители ассоциируют знак «Mannol» с компанией UAB «SCT Lubricants» из Литвы, а также считают сравниваемые товарные знаки сходными до степени смешения или принадлежащими одному производителю, поскольку опрос общественного мнения по данному вопросу не проводился;

- лицо, подавшее возражение, неправомерно посчитало однородными товары 01 класса противопоставленного товарного знака и товары 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования продуктов; дубильные вещества» на том основании, что они относятся к родовой группе «химические вещества», поскольку такой родовой группы не существует, а, кроме того, все предметы и живые существа являются химическими веществами (т.е. веществами,

состоящими из частиц, содержащих атомные ядра), следовательно, данное понятие не может относиться к какой-то определенной родовой группе;

- также неправомерно однородными с товарами 04 класса МКТУ противопоставленного товарного знака были признаны товары 04 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «фитили и свечи для освещения»;

- в возражении в качестве потребителей продукции, маркированной знаком «Mannol», были указаны дистрибьюторы и розничные покупатели, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака - ООО «Нанол Технолоджис» поставляет свою продукцию напрямую крупным промышленным предприятиям (ОАО «РЖД», ОАО «Корельский окатыш», ООО «Буровая компания Евразия», ЗАО «Волгоградский подшипниковый завод») по договорам поставки на основе предварительных эксплуатационных испытаний в крупногабаритной таре, что свидетельствует о том, что потребители смазочных материалов, маркированных товарным знаком «NANOL НАНОЛ», отличаются от потребителей смазочных материалов под маркой «Mannol», поскольку эти товары относятся к разным сегментам рынка и отличаются условиями сбыта;

- при рассмотрении данного дела следует принять во внимание тот факт, что предоставление правовой охраны знаку «Mannol» по международной регистрации №801738 на территории Российской Федерации было произведено с нарушениями, поскольку существовал товарный знак «MANNOL» по свидетельству №199082 с более ранним приоритетом (от 02.03.1999), зарегистрированный в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ на имя иного лица – компании Ликви Моли ГмбХ, Германия, при этом, в данном случае, учитывая тождество знаков «Mannol» и «MANNOL», предоставления письма-согласия от правообладателя товарного знака «MANNOL» законодательством не предусмотрено.

С учетом изложенного правообладатель считает, что регистрация товарного знака по свидетельству №520002 была произведена без нарушений действующего законодательства, просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №520002.

В качестве приложения к отзыву правообладателем представлены следующие материалы:

- Выписки из ЕГРЮЛ [8];
- Информация из Википедии, касающаяся обозначения «нано» [9];
- Информация о домене manpol.ru [10];
- Информация из сети Интернет с сайта www.chem.msu.su [11];
- Информация о домене panol.ru [12];
- Информация о знаке «MANNOL» по свидетельству №199082 [13].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в деле, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.03.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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

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

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Анализ имеющихся в деле материалов свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, полагает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №520002 произведено неправомерно, поскольку данная регистрация нарушает его исключительное право на товарный знак «Mannol» по международной регистрации №801738. Исходя из доводов возражения, сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обуславливает угрозу их смешения в гражданском обороте. Указанные в возражении обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности компании UAB «SCT Lubricants», Литва в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520002 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

NANOL

Оспариваемый товарный знак **НАНОЛ** по свидетельству №520002 является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «NANOL» и «НАНОЛ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520002 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, исключительного права на знак «Mannol» по международной регистрации №801738.

Противопоставленный знак «Mannol» по международной регистрации №801738 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Входящие в состав сравниваемых обозначений словесные элементы «NANOL» (и его транслитерация буквами кириллицы «НАНОЛ») и «Mannol» не имеют смыслового значения. В силу отсутствия данных слов в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства. Изложенные в отзыве правообладателя сведения об этимологии сравниваемых обозначений не являются убедительными, поскольку разделение слов «NANOL» («НАНОЛ») / «Mannol» на части «NANO» и «L» («НАНО» и «Л») / «Mann» и «ol» и их восприятие в качестве лексических единиц не является очевидным для потребителя.

Существенного влияния на восприятие оспариваемого и противопоставленного товарных знаков не оказывает также и графический критерий сходства, поскольку сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих особенностей, влияющих на их запоминание потребителями.

Отсутствие у сравниваемых обозначений смыслового значения и оригинального графического исполнения обуславливает второстепенность данных критериев сходства с точки зрения индивидуализирующей функции.

С точки зрения фонетического восприятия анализ словесных обозначений «NANOL» (транслитерация «НАНОЛ») и «Mannol» (транслитерация – «Маннол») показал следующее.

Поскольку удвоенная буква «n» в противопоставленном товарном знаке произносится как один звук [н], при звуковом воспроизведении сравниваемые слова могут быть прочитаны российским потребителем как [на-нол] и [ма-нол]. Сравнимые обозначения характеризуются одинаковым количеством слогов,

ударением на последний слог, имеют близкий или совпадающий состав согласных и гласных звуков, одинаковый порядок их расположения в составе слов. Фактически фонетическое сходство обозначений обусловлено сходством звучания начальных частей – [на-] и [ма-], и тождеством звучания конечных частей - [- нол].

Таким образом, установленное фонетическое сходство обозначений «NANOL» («НАНОЛ») / «Mannol», имеющее в данном случае превалирующее значение, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В свою очередь анализ перечней товаров 01 и 04 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №520002 зарегистрирован в отношении таких товаров как:

01 класс МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для заковки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; добавки химические для моторного топлива, депрессоры (загустители) для масел (моторных, трансмиссионных, гидравлических), депрессорные присадки для масел, жидкость трансмиссионная; антифризы; жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; добавки для бензина очищающие; добавки химические для масел; жидкость трансмиссионная; жидкость направляющая рабочая; окислители [химические добавки для моторного топлива]; химикаты для очистки радиаторов; добавки для обработки металлических поверхностей с целью уменьшения трения и износа деталей.

04 класс МКТУ - технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные

бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения, в том числе жиры технические, масла смазочные, масло моторное, нефть, в том числе переработанная, смазки консистентные, топливо дизельное, топливо минеральное; добавки для моторных масел; добавки нехимические для моторного топлива; присадки к смазочным материалам; присадки к топливу; жидкости смазочно-охлаждающие.

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №801738 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров:

01 класс МКТУ - chemical products for use in industry, in particular chemically and physically active additives for lubricants, greases, industrial oils and for engine, transmission, compressor and hydraulic oils and additives for fuels, in particular petrol and diesel fuels; additives for coolants and for fluids of windscreen washer systems; hydraulic fluids; brake fluids; adhesives used in industry; filtering charcoal; strainers (chemical products, unprocessed plastics, mineral and vegetable substances), ceramic particles as strainers / химические продукты, предназначенные для использования в промышленности, в частности химически и физически активные добавки для смазочных материалов, смазок, промышленных масел и для двигателя, трансмиссии, компрессора, гидравлических масел и присадок для топлива, в особенности для бензина и дизельного топлива; присадки для смазочно-охлаждающих эмульсий и для жидкостей систем омывания ветрового стекла; гидравлические жидкости; тормозные жидкости; адгезивы, используемые в промышленности; фильтрующий древесный уголь; фильтры (химические продукты, необработанные пластмассы, минеральные и растительные вещества), керамические частицы в качестве фильтра.

04 класс МКТУ - lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit); industrial greases and industrial oils, including engine, transmission, compressor and hydraulic oils; contact oils and contact greases; non-chemical additives for oil, fuels, in particular for petrol and diesel fuels; non-chemical additives for industrial greases, industrial oils, engine oils, transmission oils, compressor oils and hydraulic oils / смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и

связывания пыли; топлива (включая автомобильный бензин); промышленные смазки и технические масла, в том числе для двигателя, трансмиссии, компрессора и гидравлических масел; контактные масла и контактные смазки; нехимические добавки для масел, топлива, в частности для бензина и дизельного топлива; нехимические добавки для промышленных смазок, промышленных масел, моторных масел, трансмиссионных масел, масел компрессора и гидравлических масел.

В результате сопоставления товаров 01 и 04 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегия пришла к выводу, что их перечень включает идентичные позиции - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях, составы для поглощения, смачивания и связывания пыли, а также ряд товаров, которые относятся к одному роду продукции - препараты для использования в машинах и механизмах; добавки, присадки и реагенты химические; пластмассы и смолы искусственные необработанные (01 класс МКТУ); топлива и горючие вещества; смазочные материалы; добавки и присадки к горюче-смазочным материалам (04 класс МКТУ), которые, кроме того, имеют общее назначение, изготавливаются из одного вида материалов, имеют одинаковые условия сбыта.

Указанное обуславливает вывод об однородности таких товаров 01 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков как «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; добавки химические для моторного топлива, депрессоры (загустители) для масел (моторных, трансмиссионных, гидравлических), депрессорные присадки для масел, жидкость трансмиссионная; антифризы; жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; добавки для бензина очищающие; добавки химические для масел; жидкость трансмиссионная; жидкость направляющая рабочая; окислители [химические добавки для моторного топлива]; химикаты для очистки радиаторов;

добавки для обработки металлических поверхностей с целью уменьшения трения и износа деталей» и «химические продукты, предназначенные для использования в промышленности, в частности химически и физически активные добавки для смазочных материалов, смазок, промышленных масел и для двигателя, трансмиссии, компрессора, гидравлических масел и присадок для топлива, в особенности для бензина и дизельного топлива; присадки для смазочно-охлаждающих эмульсий; гидравлические жидкости; тормозные жидкости; фильтры (необработанные пластмассы)», а также товаров 04 класса МКТУ «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины); масла смазочные, масло моторное, нефть, в том числе переработанная, смазки консистентные, топливо дизельное, топливо минеральное; добавки для моторных масел; добавки нехимические для моторного топлива; присадки к смазочным материалам; присадки к топливу; жидкости смазочно-охлаждающие» и «смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (включая автомобильный бензин); промышленные смазки и технические масла, в том числе для двигателя, трансмиссии, компрессора и гидравлических масел; контактные масла и контактные смазки; нехимические добавки для масел, топлива, в частности для бензина и дизельного топлива; нехимические добавки для промышленных смазок, промышленных масел, моторных масел, трансмиссионных масел, масел компрессора и гидравлических масел».

Что касается иных товаров 01, 04 классов МКТУ оспариваемого товарного знака (химические продукты, предназначенные для использования в научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; осветительные материалы; фитили и свечи для освещения, в том числе жиры технические), то они не являются однородными с товарами 01, 04 классов МКТУ противопоставленного знака, поскольку не совпадают по роду/виду, имеют иное назначение и круг потребителей.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что принадлежность ряда товаров 01 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков к химическим веществам обуславливает вывод об их однородности, не является убедительным, поскольку, как справедливо указано в отзыве правообладателя, понятие «химические вещества» не может индивидуализировать какую-то определенную родовую группу товаров. Что касается товаров 04 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «осветительные материалы; фитили и свечи для освещения, в том числе жиры технические», относящихся к группе товаров «изделия для осветительных целей», то эти товары не соотносятся по виду/роду и назначению с товарами, указанными в перечне 04 класса МКТУ противопоставленного знака, следовательно, не могут рассматриваться в качестве однородных.

Резюмируя все вышеизложенные, коллегия пришла к выводу об обоснованности доводов возражения от 21.01.2015 о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №520002 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 01 и 04 классов МКТУ.

Относительно имеющихся в деле доводов правообладателя об отсутствии фактического смешения в гражданском обороте сравниваемых обозначений с учетом имеющихся в деле материалов необходимо отметить, что согласно действующему законодательству вывод о наличии сходства до степени смешения товарных знаков делается на основании их сравнительного анализа в том виде, в котором они представлены в Госреестре, а также анализируется конкретный перечень товаров, указанных в свидетельствах сравниваемых товарных знаков.

Как было установлено выше, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения в соответствии с предусмотренными нормативными документами критериями сходства, а ряд товаров, указанных в их перечнях, однороден. В этой связи представляется необоснованным учитывать фактическое применение сравниваемых товарных знаков в отношении какой-то части товаров (например, моторных масел), в отношении которых уже налажено производство на дату подачи возражения, поскольку наличие у сторон исключительного права на товарный знак в отношении иных видов товаров, не

исключает их производство в дальнейшем, а, следовательно, не исключает угрозы смешения сравниваемых обозначений.

Кроме того, следует отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы, не представляется возможным однозначно соотнести ни с оспариваемым товарным знаком, ни с компанией UAB «SCT Lubricants», Литва. Так, письмо [1] о реализации продукции, маркированной противопоставленным знаком, носит декларативный характер, счета [2] не содержат указания на знак «Mannol», каталоги [4] относятся к немецкой компании «SCT-Vertriebs GmbH», связи с которой у лица, подавшего возражение, из материалов дела не усматривается. Сведения из сети Интернет [3] не содержат связи между знаком «Mannol» и компанией UAB «SCT Lubricants», также не раскрывают взаимосвязь обозначения «Mannol» с лицом, подавшим возражение, сведения с сайта www.mannol.ru [7]. Коллегией были приняты к сведению доводы лица, подавшего возражение, о том, что Интернет-поисковики Rambler и Yandex по запросу «nanol» предлагают сведения об обозначении «mannol», однако, указанные обстоятельства не могут являться доказательствами по делу в связи с невозможностью установить, каким образом формируется принцип работы этих Интернет-ресурсов.

Также следует отметить, что представленные правообладателем документы не свидетельствуют о фактическом введении оспариваемого товарного знака в гражданский оборот, поскольку касаются комбинированного обозначения



Кроме того, представленные брошюры об эксплуатационных испытаниях продукции (присадок) сами по себе не свидетельствуют о ее промышленном производстве.

Таким образом, документы, представленные сторонами по данному спору, не могут рассматриваться в качестве материалов, подтверждающих или опровергающих ассоциирование обозначений «NANOL НАНОЛ» и «Mannol» друг с другом в гражданском обороте.

Что касается доводов правообладателя относительно неправомерности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации

противопоставленному товарному знаку «Mannol» по международной регистрации №801738 в связи с наличием принадлежащего иному лицу товарного знака «MANNOL» по свидетельству №199082, зарегистрированному в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ, то следует отметить, что к настоящему спору данный вопрос не относится. Кроме того, исключительное право компании UAB «SCT Lubricants» на знак по международной регистрации №801738 на территории Российской Федерации до настоящего времени оспорено не было, поэтому нет оснований для вывода о неправомерности предоставления ему правовой охраны и, как следствие, необоснованности его противопоставления.

Также следует отметить, что 20.04.2015 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение представителя правообладателя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в возражении доводы правообладателя и пришла к необоснованным выводам. По мнению представителя правообладателя, регистрация противопоставленного знака по международной регистрации №801738 произведена неправомерно, а, кроме того, оспариваемый и противопоставленный знаки не являются сходными до степени смешения. Также в особом мнении отмечается, что утверждение лица, подавшего возражение, относительно угрозы смешения сравниваемых обозначений не подтверждается представленными документами.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении возражения от 21.01.2015 и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные в отзыве правообладателя, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 21.01.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520002 недействительным частично в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты,

предназначенные для использования в промышленных целях; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; добавки химические для моторного топлива, депрессоры (загустители) для масел (моторных, трансмиссионных, гидравлических), депрессорные присадки для масел, жидкость трансмиссионная; антифризы; жидкости для гидравлических систем; жидкости тормозные; составы для охлаждения двигателей транспортных средств; препараты химические для удаления нагара в двигателях; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; препараты для составов, препятствующих закипанию жидкости в двигателях; антидетонаторы для топлива двигателей внутреннего сгорания; добавки для бензина очищающие; добавки химические для масел; жидкость трансмиссионная; жидкость направляющая рабочая; окислители [химические добавки для моторного топлива]; химикаты для очистки радиаторов; добавки для обработки металлических поверхностей с целью уменьшения трения и износа деталей» и товаров 04 класса МКТУ «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины); масла смазочные, масло моторное, нефть, в том числе переработанная, смазки консистентные, топливо дизельное, топливо минеральное; добавки для моторных масел; добавки нехимические для моторного топлива; присадки к смазочным материалам; присадки к топливу; жидкости смазочно-охлаждающие».