

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 23.09.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574846, поданное Эксон Мобил Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015709810 с приоритетом от 06.04.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.05.2016 за №574846 в отношении товаров 01, 04, 06 и услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Русские цилиндры», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №574846 представляет собой

MOBIGAS

словесное обозначение , выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в синем, белом цветовом сочетании.

В поступившем 23.09.2016 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что компания Эксон Мобил Корпорейшн является правообладателем серии товарных знаков, а именно:

- **MOBIL** по свидетельству № 535235 с приоритетом от 10.01.2012 – (1);

- **MOBIL** по свидетельству № 52486 с приоритетом от 23.10.1974 – (2);

- **MOBIL** по свидетельству № 383240 с приоритетом от 26.09.2007 – (3);

- **MOBIL** заявка на регистрацию товарного знака № 2015700352 с приоритетом от 13.01.2015 (свидетельство №589419) - (4);

- **Mobil** по свидетельству № 571300 с приоритетом от 07.11.2014 – (5);

- **Mobil** по свидетельству № 571301 с приоритетом от 07.11.2014 – (6);

- **Mobil** по свидетельству № 531481 с приоритетом от 09.08.2013 – (7);

- **MOBILTHERM** по свидетельству № 52477 с приоритетом от 23.10.1974 – (8);

- **MOBILCUT** по свидетельству № 287242 с приоритетом от 21.04.2004 – (9);

- **MOBILARMA** по свидетельству № 52483 с приоритетом от 23.10.1974 – (10);

- **MOBILGARD** по свидетельству № 52485 с приоритетом от 23.10.1974 – (11);

- **MOBILOIL** по свидетельству № 52481 с приоритетом от 23.10.1974 – (12);

- **MOBILTAC** по свидетельству № 59754 с приоритетом от 13.04.1977 – (13);

- **MOBILTEMP** по свидетельству № 52470 с приоритетом от 23.10.1974 – (14);

- **MOBILUBE** по свидетельству № 52482 с приоритетом от 23.10.1974 – (15);

- **MOBILUX** по свидетельству № 52480 с приоритетом от 23.10.1974 – (16);

- **MOBILGREASE** по свидетельству № 530880 с приоритетом от 06.09.2013 – (17);

-  по свидетельству № 530881 с приоритетом от 06.09.2013 – (18);

- **MOBILGREASE XHP** по свидетельству № 563685 с приоритетом от 09.10.2014 – (19),

имеющих более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак, правовая охрана которым в Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, указанных в перечне оспариваемой регистрации, а

также, учитывая сходство оспариваемого товарного знака с серией товарных знаков (1-19), компания Эксон Мобил Корпорейшн обеспокоено возможностью введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров;

- при определении сходства оспариваемого товарного знака с серией товарных знаков (1-19) лицо, подавшее возражение, исходило из следующего:

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено полным совпадением начальной и средней части словесных элементов «MOBIGAS» и «MOBIL»;

- оспариваемый товарный знак выполнен слегка измененным стандартным шрифтом Leelawadee синего цвета, не имеющим какой-либо оригинальной графики. При этом первые 4 буквы оспариваемого и противопоставленных знаков полностью совпадают, что влияет на сходство визуального восприятия сравниваемых знаков;

- оспариваемый товарный знак не имеет смыслового значения и не несет какой-либо семантической ассоциации с наименованием правообладателя ООО "Русские цилиндры". Вместе с тем, наличие в нем части «MOBI», тождественной противопоставленным знакам, может вызывать ассоциаций с хорошо известным в Российской Федерации товарным знаком «MOBIL» и восприниматься как один из знаков серии лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых знаков подтверждается результатами социологического опроса;

- при анализе однородности товаров и услуг лицо, подавшее возражение, исходило из следующего:

- оспариваемые товары и услуги 01, 04, 06, 35, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ либо тождественны, либо относятся к одному виду товаров/услуг, предназначены для одних и тех же целей и для одного и того же круга потребителей;

- при этом, оспариваемые товары 04 класса МКТУ «энергия электрическая» также однородны услугам 39 класса МКТУ «распределение энергии» противопоставленного знака (1);

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемые товары 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]» однородны товарам 01 класса МКТУ «газы отвержденные для промышленных целей» и услугам 37 класса

МКТУ противопоставленного знака (1), поскольку при оказании услуг «обслуживание техническое транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» используются материалы, хранящиеся в баллонах, металлических резервуарах, контейнерах металлических и товары газы отвержденные для промышленных целей продаются в баллонах и контейнерах»;

- оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная], презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение товаров для третьих лиц», однородны услугам 35 класса МКТУ «предоставление информации о потребительских товарах при помощи онлайн-поискового инструмента с целью выбора смазочных материалов, отвечающих спецификациям потребителя», указанным в перечне регистрации (4), поскольку предназначены для информирования потребителей о товарах, что в свою очередь способствует продвижению товаров на рынке и является разновидностью услуги презентации товаров с целью их продажи;

- оспариваемые услуги 39 класса МКТУ «транспортировка, перевозка и хранение газов в сжатом и сжиженном состоянии, услуги по обеспечению газом, консультации, относящиеся к транспортировке и хранению газа» однородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленного знака (3) «станции обслуживания автомобилей», так как при обслуживании газобаллонных автомобилей сотрудниками станций обслуживания предоставляются консультации по качеству газа, транспортировке газа и его хранению;

- оспариваемые услуги 39 класса МКТУ «логистика транспортная, распределение электроэнергии, распределение энергии, услуги по обеспечению газом» однородны услугам 39 класса МКТУ противопоставленного знака (1) «информация о движении; распределение электроэнергии; распределение энергии» и услугам 37 класса МКТУ «обслуживание техническое и ремонт автомобилей»;

- оспариваемые услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], переподготовка профессиональная» однородны услугам 41 класса МКТУ «услуги по обучению в области смазочных материалов», указанным в перечне противопоставленного знака (4), так как они

относятся к образовательным услугам, относящимся к обучению и подготовке персонала в определенной области;

- оспариваемые услуги 42 класса МКТУ «изучение технических проектов, контроль качества; экспертиза инженерно-техническая» однородны услугам 42 класса МКТУ «инспектирование/проверка оборудования; экспертиза инженерно-техническая», указанным в перечне противопоставленного знака (4), так как предназначены для одних и тех же целей, относящихся к контролю качества оборудования и инженерно-технической экспертизе;

- в связи с высокой степенью сходства оспариваемого товарного знака и товарных знаков лица, подавшего возражение, потребители могут быть введены в заблуждение в отношении производителя товаров и компании, предоставляющей услуги, маркированные сходным обозначением. Данный факт также подтверждается результатами социологического опроса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574846 недействительным в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

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

1. Распечатка из Википедии сведений о компании ExxonMobil;
2. Сведения о товарном знаке №535235 (Распечатка с сайта <http://www.fips.ru>);
3. Заключение №156-2016 от 22.07.2016, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН);
4. Распечатка с сайта <http://stroy-technics.ru/> сведений об особенностях технического обслуживания газобаллонных автомобилей.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 23.09.2016, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными по всем признакам сходства словесных элементов, ввиду нижеследующего;

- противопоставленные знаки представляют собой группу знаков, часть из которых представлена словесным элементом «MOBIL», другая – построена по правилу добавления к охраноспособному элементу «MOBIL» различных слабых описательных элементов (формантов): «THERM», «CUT», «ARMA», «GARD», «OIL», «TAC», «TEMP», «UBE», «UX», «GREASE», «XHP». Указанные форманты не сходны со словесным обозначением «MOBIGAS» и не влияют на степень сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленной серией товарных знаков. Таким образом, с точки зрения сравнения смыслового критерия семантики следует провести анализ между элементами «MOBIL» и «MOBIGAS»;

- общий охраноспособный элемент «MOBIL» противопоставленных знаков обеспечивает возможность ассоциации обозначаемого товара или услуги с понятиями «нечто подвижное», «нечто готовое к активным действиям», «воин мобильной гвардии», «подвижные элемент интерьера», «фантастическое транспортное средство будущего», в то время как обозначение «MOBIGAS» является фантазийным и не имеет семантики. При этом формальное и произвольное деление обозначения «MOBIGAS» на элементы представляется искусственным действием;

- с точки зрения фонетики оспариваемый знак и противопоставленные знаки имеют разное количество букв, слогов, состав гласных и согласных, ударение падает на разные слоги;

- что касается визуального признака сходства, то сравниваемые знаки производят разное зрительное восприятие, так оспариваемый товарный знак выполнен заглавными буквами авторским шрифтом в темно-синем цветовом сочетании, в то время как часть противопоставленных знаков выполнена стандартным шрифтом в черном цвете, другие противопоставленные знаки – выполнены в ярко-голубом, красном цветовом сочетании, использованы заглавные и строчные буквы;

- полученные результаты социологического опроса не подтверждают довод лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения сравниваемых

обозначений, поскольку, по мнению правообладателя, при проведении опроса был допущен ряд нарушений;

- позицию правообладателя о несходстве сравниваемых знаков подтверждает практика регистрации на имя иных лиц товарных знаков, начинающихся с обозначения «MOBI» в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- правообладатель согласен с тем, что часть товаров и услуг оспариваемого товарного знака тождественна, либо однородна товарам и услугам, указанным в перечнях противопоставленной серии знаков. Однако не согласен с тем, что все оспариваемые товары и услуги являются однородными;

- довод лица, подавшего возражение, о ведении потребителя в заблуждение не доказан. Кроме того, правообладатель отмечает, что под оспариваемым товарным знаком товар на рынок еще не выведен, при этом у правообладателя есть предусмотренное законом время на введение товаров в гражданский оборот.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №574846.

К отзыву правообладателя были приложен Акт экспертного исследования ГЛЭДИС № ТН-06/17 от 27.01.2017 – [5].

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

С учетом даты приоритета (06.04.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №574846 включает в себя вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

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

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 2.5.1 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Эксон Мобил Корпорейшн, США заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является крупнейшей американской нефтяной компаний, а также обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки (1-19), с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Таким образом, наличие у лица, подавшего возражение, старшего права на товарные знаки (1-19), которые, по его мнению, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию Эксон Мобил Корпорейшн, США лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574846. Что касается материалов возражения о деятельности компании Эксон Мобил Корпорейшн, США.(1), то они приняты к сведению.

В качестве основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении указана серия товарных знаков (1-19), исключительное право на которые принадлежит Эксон Мобил Корпорейшн, США. Оспариваемый товарный по свидетельству №574846 знак представляет собой

MOBIGAS

словесное обозначение , выполненное заглавными буквами латинского алфавита синего цвета.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:

- **MOBIL**

по свидетельству № 535235 с приоритетом от 10.01.2012, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита – (1);

- **MOBIL**

по свидетельству № 52486 с приоритетом от 23.10.1974, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 23.10.2024 – (2);

- **MOBIL**

по свидетельству № 383240 с приоритетом от 26.09.2007, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита – (3);

MOBIL

- заявка на регистрацию товарного знака № 2015700352 с приоритетом от 13.01 2015 (свидетельство №589419), представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита – (4);

Mobil

- по свидетельству № 571300 с приоритетом от 07.11.2014, представляющим собой комбинированное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, в котором буква «О», выполнена в оригинальной графике – (5);

The Mobil logo, consisting of the word "Mobil" in a stylized font. The "M" is blue, the "o" is red, and the "bil" is blue.

- по свидетельству № 571301 с приоритетом от 07.11.2014, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Знак охраняется в красном, синем цветовом сочетании – (6);

The Mobil logo, consisting of the word "Mobil" in a stylized font. The "M" is blue, the "o" is red, and the "bil" is blue.

- по свидетельству № 531481 с приоритетом от 09.08.2013, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Знак охраняется в синем, красном цветовом сочетании – (7);

The MOBILTHERM logo, consisting of the word "MOBILTHERM" in a bold, black, sans-serif font.

- по свидетельству № 52477 с приоритетом от 23.10.1974, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 23.10.2024 – (8);

The MOBILCUT logo, consisting of the word "MOBILCUT" in a bold, black, sans-serif font.

- по свидетельству № 287242 с приоритетом от 21.04.2004, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 21.04.2024 – (9);

The MOBILARMA logo, consisting of the word "MOBILARMA" in a bold, black, sans-serif font.

- по свидетельству № 52483 с приоритетом от 23.10.1974, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 23.10.2024 – (10);

The MOBILGARD logo, consisting of the word "MOBILGARD" in a bold, black, sans-serif font.

- по свидетельству № 52485 с приоритетом от 23.10.1974, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 23.10.2024 – (11);

The MOBILOIL logo, consisting of the word "MOBILOIL" in a bold, black, sans-serif font.

- по свидетельству № 52481 с приоритетом от 23.10.1974, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами

латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 23.10.2024 – (12);

- **MOBILTAC** по свидетельству № 59754 с приоритетом от 13.04.1977, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 13.04.2017 – (13);

- **MOBILTEMP** по свидетельству № 52470 с приоритетом от 23.10.1974, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 23.10.2024 – (14);

- **MOBILUBE** по свидетельству № 52482 с приоритетом от 23.10.1974, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 23.10.2024 – (15);

- **MOBILUX** по свидетельству № 52480 с приоритетом от 23.10.1974, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 23.10.2024 – (16);

- **MOBILGREASE** по свидетельству № 530880 с приоритетом от 06.09.2013, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита – (17);

-  по свидетельству № 530881 с приоритетом от 06.09.2013, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Знак охраняется в синем, красном, темно-сером, светло-сером цветовом сочетании – (18);

MOBILGREASE XHP

- по свидетельству № 563685 с приоритетом от 09.10.2014, представляющим собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита – (19).

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в частности, в отношении товаров 01 и услуг 37, 39 классов МКТУ, знакам (2, 8-19) – в отношении товаров 04 класса МКТУ, знакам (3, 5, 6) – в отношении услуг 37 класса МКТУ, знаку (4) – в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, знаку (7) – в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, приведенных в перечнях регистраций.

Противопоставленные знаки (1-19) представляют собой серию знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Словесный элемент «MOBIL» содержится во всех противопоставленных знаках (1-19), в связи с чем несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Оспариваемый товарный знак включает часть «MOBI-», фонетически сходную с основным словесным элементом «MOBIL» противопоставленных товарных знаков (1-19), что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «MOBIL» противопоставленных знаков (1-7) в переводе с немецкого языка на русский язык означает подвижный, передвижной, мобильный (см. Яндекс-словари), словесные элементы противопоставленных товарных знаков (8-19) и оспариваемого знака не являются лексическими единицами основных европейских языков, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести анализ сравниваемых словесных элементов по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Между сравниваемыми знаками имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, выполнение словесных элементов оспариваемого и противопоставленных товарных

знаков (1-19) буквами одного алфавита и использование синего цвета (оспариваемый знак и противопоставленные знаки (6, 7, 18)) усиливает их сходство.

Что касается довода правообладателя относительно выполнения словесного элемента «MOBIGAS» авторским шрифтом, то необходимо отметить, что данный шрифт не является достаточно оригинальным, поскольку приближен к стандартному шрифту семейства Arial, в связи с чем не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых словесных элементов.

Кроме того, коллегия отмечает, что наличие девятнадцати знаков, в которых словесный элемент «MOBIL» несет основную индивидуализирующую нагрузку, свидетельствует о высокой вероятности ассоциирования оспариваемого товарного знака с принадлежащими лицу, подавшему возражения, знаками и восприятие его как одного из серии товарных знаков (1-19).

Таким образом, сравниваемые знаки следует признать сходными по фонетическому критерию сходства основных словесных элементов, который в исследуемом случае является главным.

Сравнение товаров и услуг с целью определения их однородности, показало следующее.

Все оспариваемые товары 01 класса МКТУ однородны товарам 01 класса МКТУ противопоставленного знака (1), поскольку одни из них, а именно «добавки химические для моторного топлива; препараты, обеспечивающие экономное использование топлива; химикаты промышленные» тождественны товарам противопоставленного знака (1), другие оспариваемые товары «газы отвержденные для промышленных целей; метан» однородны товарам 04 класса МКТУ (топливо дизельное, горючее, бензин, топливо печное, топливо моторное) противопоставленных товарных знаков, поскольку относятся к одной родовой категории товаров «топливо».

Все оспариваемые товары 04 класса МКТУ однородны товарам противопоставленных знаков (2, 7-19), поскольку одни из них, а именно «бензин, газолин, горючее, жидкости смазочно-охлажденные, материалы смазочные, топливо дизельное, топливо моторное» тождественны товарам противопоставленного знака (7), другие оспариваемые товары: «бензол; газ для освещения; газ нефтяной; газ

топливный; газы генераторные; газы отвержденные [топливо]; добавки нехимические для моторного топлива; керосин; мазут; масла горючие; масла технические; масло моторное; нефть, в том числе переработанная; спирт [топливо]; топливо на основе спирта; энергия электрическая; газ нефтяной сжиженный для бытовых и промышленных целей, а также для автомобилей» и товары, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2, 7-19), относятся к одной родовой категории товаров либо «технические жиры и масла», либо «топливо, горючие вещества», либо «вещества для осветительных целей».

Оспариваемые товары 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха» однородны товарам 04 класса МКТУ противопоставленных знаков «горючие составы, вещества для осветительных целей» (которые могут включать в себя различные газы), поскольку товары 06 класса МКТУ представляют собой емкости, предназначенные для хранения и запаса горючих материалов, что предопределяет их совместную встречаемость в гражданском обороте.

Анализ сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемые услуги «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц» и услуги 35 класса МКТУ «предоставление информации о потребительских товарах при помощи онлайн-ового поискового инструмента с целью выбора смазочных материалов, отвечающих спецификациям потребителя» противопоставленного знака (4) представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, в связи с чем имеют одно назначение и являются однородными.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация деловая; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продажа аукционная; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах

данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» и услуги 35 класса МКТУ «предоставление информации о потребительских товарах при помощи онлайн-поискового инструмента с целью выбора смазочных материалов, отвечающих спецификациям потребителя» противопоставленного знака (4) не могут быть признаны однородными в силу принадлежности к разному роду и виду услуг, назначения и наличию разного круга потребителей.

Анализ сопоставляемых услуг 37 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемые услуги «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство и техническое обслуживание трубопроводов» однородны услугам противопоставленного знака (1), поскольку либо тождественны, либо имеют одно назначение (комплекс операций по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования).

Оспариваемые услуги «техническое обслуживание газовых баллонов» однородны услугам 37 класса МКТУ «станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]» противопоставленного знака (1), поскольку имеют одно назначение техническое обслуживание, один круг потребителей (транспортные компании или потребители транспортных средств). Так, согласно представленным материалам [4] техническое обслуживание и текущий ремонт газового баллона выполняют станции технического обслуживания газобаллонных автомобилей.

Остальные спариваемые услуги 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; добыча горно-рудных полезных ископаемых; ремонт и техническое обслуживание горелок; строительство и техническое обслуживание трубопроводов» неоднородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку относятся к разным категориям услуг (услуги горнодобывающей

промышленности - услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств), разный круг потребителей (предприятия горнодобывающей промышленности, либо строительные компании – транспортные компании или потребители транспортных средств).

Анализ сопоставляемых услуг 39 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемые услуги «распределение электроэнергии; распределение энергии» тождественны услугам противопоставленного знака (1), оспариваемые услуги «консультации, относящиеся к транспортировке и хранению газа, нефти и химикатов» и услуги 39 класса МКТУ «информация о движении» противопоставленного знака (1) имеют одно назначение (обеспечение процесса транспортировки), один круг потребителей (участники транспортного процесса), в связи с чем являются однородными.

Оспариваемые услуги «транспортировка, перевозка и хранение газов в сжатом и сжиженном состоянии; услуги по обеспечению газом» однородны товарам 04 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку представляют собой услуги, связанные с перевозкой и хранением товаров, относящихся к топливу. При этом коллегия учитывала, что однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги.

Остальные оспариваемые услуги 39 класса МКТУ «логистика транспортная; транспортировка трубопроводная» неоднородны услугам 39 класса МКТУ «бутилирование; услуга розлива в бутылки; водораспределение; запуск спутников для третьих лиц; подъем затонувших судов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; расфасовка товаров; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; хранение данных или документов в электронных устройствах; управление шлюзами» противопоставленного знака (1), поскольку имеют разное назначение (услуги транспортные – услуги по распределению водных и энергетических ресурсов или услуги по аренде транспортных средств или услуги аварийно-спасательные).

Анализ сопоставляемых услуг 40 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемые услуги «информация по вопросам обработки материалов; переработка нефти; переработка природного газа; сжижение природного газа» однородны товарам 01 класса МКТУ (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях) и товарам 04 класса МКТУ (представляющие собой продукты переработки нефти) противопоставленных знаков, поскольку производство товаров и услуги, которые возможно оказываются третьим лицам по их обработке и переработке могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

Оспариваемые услуги «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц» однородны услугам 37 класса МКТУ «обслуживание техническое транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание автомобилей» противопоставленных знаков (1, 3, 5, 6), поскольку могут иметь одно назначение (сборка, монтаж и установка различных деталей, узлов, конструкций и др.), один круг потребителей.

Оспариваемые услуги «услуги по энергопроизводству» однородны услугам 39 класса МКТУ «распределение электроэнергии; распределение энергии» противопоставленного знака (1), поскольку имеют одно назначение (энергопроизводство и энергопотребление), один круг потребителей (компании, предоставляющих электроэнергию, ее передачу и распределение между промышленными и частными потребителями).

Анализ сопоставляемых услуг 41 класса МКТУ показал следующее.

Все оспариваемые услуги: «организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная» однородны услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака (4) «услуги по обучению в области смазочных материалов», поскольку относятся к одной категории услуг «услуги по обучению», имеют одно назначение (учебная деятельность, направленная на получение знаний, умений и навыков), один круг потребителей (например, преподаватели и учащиеся).

Анализ однородности услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемые услуги 42 класса МКТУ «аудит в области энергетики; советы по вопросам экономии энергии» однородны услугам 39 класса МКТУ «распределение электроэнергии; распределение энергии» противопоставленного знака (1), поскольку имеют одно назначение (энергопроизводство и энергопотребление), один круг потребителей (компании, предоставляющих электроэнергию, ее передачу и распределение между промышленными и частными потребителями).

Оспариваемые услуги 42 класса МКТУ «изучение технических проектов; исследования научные; контроль качества; экспертиза инженерно-техническая» однородны услугам 42 класса МКТУ «инспектирование/проверка оборудования; анализ дефектов товаров/продуктов; тестирование, анализ и оценка, и составление результирующих отчетов для подведения их итогов, в отношении промышленных, коммерческих и корабельных/судовых смазочных материалов; экспертиза инженерно-техническая и планирование заводов, предприятий, агрегатов, установок, силовых установок, оборудования; технологические консультации в области смазочных материалов, включая хранение, обработку/транспортировку и применение смазочных материалов, изучение коэффициента полезного действия установок, относящееся к применению смазочных материалов, инженерно-техническую помощь/поддержку, относящуюся к применению и выбору смазочных материалов, и подготовку и техническое обслуживание оборудования в отношении к смазочным материалам» противопоставленного знака (4), поскольку относятся к одной родовой категории услуг (услуги по техническому испытанию и контролю товаров/продуктов).

Остальные оспариваемые услуги 42 класса МКТУ «анализ химический; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; контроль за нефтяными скважинами; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; услуги в области химии» и услуги противопоставленного знака (4)

(которые относятся к технологическим консультациям), относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение разный круг потребителей.

Анализ однородности услуг 45 класса МКТУ показал следующее.

Оспариваемые услуги 45 класса МКТУ «консультации по вопросам безопасности; проверка состояния безопасности предприятий» относятся к «услугам по обеспечению безопасности», в отношении которых правовая охрана противопоставленным знакам (1-19) не предоставлена, в связи с чем указанные выше услуги не однородны услугам 35, 37, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ противопоставленных знаков (1-19).

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №574846 в отношении однородных товаров 01, 04, 06 (части) классов МКТУ и услуг 35 (части), 37 (части), 39 (части), 40, 41 и 42 (части) классов МКТУ (указанных выше) противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

Несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №574846 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса обосновано высокой степенью сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками в силу чего потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги. В подтверждение указанного довода представлен социологический отчет [3].

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным изготовителем товаров/услуг, возникшей до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Анализ результатов социологического опроса [3] показал следующее.

Социологический опрос проводился с 21.06.2016 по 06.07.2016, т.е. после даты (06.04.2015) приоритета оспариваемой регистрации. Ретроспективных данных опрос не содержит.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к заключению, что отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с конкретным хозяйствующим субъектом - лицом, подавшим возражение.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483, является недоказанным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574846 недействительным в отношении всех товаров 01 и 04 классов МКТУ, товаров 06 класса МКТУ «баллоны [резервуары металлические] для сжатых газов или жидкого воздуха», услуг 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц», услуг 37 класса МКТУ «техническое обслуживание газовых баллонов; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство и техническое обслуживание трубопроводов», услуг 39 класса МКТУ «распределение электроэнергии; распределение энергии; транспортировка, перевозка и хранение газов в сжатом и сжиженном состоянии; услуги по обеспечению газом; консультации, относящиеся к транспортировке и хранению газа, нефти и химикатов», всех услуг 40 и 41 классов МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «аудит в области энергетики; изучение технических проектов; исследования научные; контроль качества; советы по вопросам экономии энергии; экспертиза инженерно-техническая».