

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.07.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дельта», Краснодарский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281426, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003706529 с приоритетом от 27.03.2003 зарегистрирован 25.01.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №281426 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Агронефтепродукт», Краснодарский край (далее – правообладатель) в отношении товаров 04 и услуг 35, 37, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляющим собой композицию из изобразительных элементов в виде треугольника красного цвета, под которым расположена трапеция синего цвета. Под изобразительными элементами расположены словесные элементы «ДЕЛЬТА-НЕФТЬ», выполненные жирным шрифтом буквами русского алфавита через дефис. Изобразительные и словесные элементы разделены чертой. Словесный элемент «Нефть» не имеет самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, белого, красного и синего цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №281426 в отношении товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на фирменное наименование, право на которое возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака. ООО «Дельта» было зарегистрировано администрацией Усть-Лабинского района муниципального учреждения 02.04.1999 года;
- в соответствии с пунктом 2.3 Устава ООО «Дельта» предметом деятельности общества являются строительство, оборудование и эксплуатация автозаправочных станций, нефтехранилищ; приобретение и хранение нефти и нефтепродуктов, переработка нефти, реализация нефтепродуктов, в том числе организация собственной сети автозаправочных станций; организация и эксплуатация автостоянок, автомоек, станций технического обслуживания, спортивных сооружений, гостиниц; оптовая и розничная торговля ГСМ;
- до момента подачи возражения лицо, подавшее возражение, осуществляло свою деятельность по реализации ГСМ с использованием товарного знака «ТНК» на основании сублицензионного договора с ООО «Союз». Действие указанного договора в настоящее время прекращено;
- в оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «Дельта», поскольку словесный элемент «Нефть» является неохраняемым;
- обозначение «Дельта» стало известным в связи с конкретной деятельностью и репутацией ООО «Дельта» в конкретном регионе Российской Федерации (Краснодарский край) и ассоциируется у потребителей с услугами по реализации ГСМ, в том числе через АЗС.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №281426 недействительной частично, в отношении товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Устав ООО «Дельта» от 02.04.1999 г.;
2. Устав ООО «Дельта» от 30.11.2011 г.;
3. Свидетельство о государственной регистрации ООО «Дельта» № 0101 от 02.04.1999 г.;
4. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Дельта» от 22.07.2013 г.;
5. Решение № 1 от 08.02.1999 г. учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Дельта»;
6. Решение № 9 от 29.10.2004 г. учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Дельта»;
7. Приказ № 75 от 01.11.2004 г.;
8. Информационное письмо ГОСКОМСТАТ № 1 -3270 от 24.09.2003г.;
9. Экспертное заключение Кубанского территориального комитета по охране окружающей среды, по рабочему проекту на строительство автозаправочной станции на 250 автозаправок в сутки с пунктом налива в автоцистерны по ул. Заполотнянной в г. Усть-Лабинске от 11.08.1999 г.;
10. Постановление главы Усть-Лабинского района Краснодарского края № 471 от 24.08.1999 г.;
11. Постановление главы Усть-Лабинского района Краснодарского края № 1517 от 30.11.1999 г.;
12. Акт приемки в эксплуатацию средств охранно-пожарной сигнализации от 19.11.1999 г.;

13. Свидетельство о паспортизации государственного, муниципального предприятия, учреждения, организации и иного хозяйствующего субъекта Краснодарского края № 4800017600 от 10.05.2000 г.;

14. Заключение государственного пожарного надзора 21 ОГПС г. Усть-Лабинска от 02.08.2000г.;

15. Письмо Северо-Кавказского отдела по надзору на железнодорожном транспорте № 237 от 10.08.2000 г.;

16. Лицензия № 45БО-0047-153 от 27.02.2001г.;

17. Лицензия № ХН-30-000015 (Н);

18. Лицензия №3/01672;

19. Лицензия серия ПРД №2304021 от 19.06.2008г.;

20. Свидетельство о государственной регистрации права от 14.02.2012 г. № 23-АК серия 399397;

21. Технический паспорт на АЗС № 10948;

22. Постановление главы Усть-Лабинского района Краснодарского края № 1278 от 26.07.2001 г.;

23. Свидетельство о государственной регистрации права от 14.02.2012г. № 23-АК серия 399383;

24. Свидетельство о государственной регистрации права от 14.02.2012г. № 23-АК серия 399384;

25. Технический паспорт на АЗС № 11199;

26. Постановление главы Усть-Лабинского района Краснодарского края № 2004 от 17.11.2004 г.;

27. Технический паспорт на АЗС № 31503;

28. Копии свидетельств о государственной регистрации права;

29. Копии накладных;

30. Копии счетов-фактур;

31. Копии товарных накладных.

32. Копии договоров поставки;

33. Копии договоров купли-продажи нефтепродуктов;

34. Копия договора на поставку автомобильного топлива для нужд филиала №51 ФГУ «Главное управление медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю» №11 от 06.01.2007г.;

35. Муниципальный контракт на поставку ГСМ;

36. Копии договоров поставки ГСМ;

37. Копии договоров на отпуск нефтепродуктов для заправки автотранспорта на АЗС;

38. Копия диплома администрации Краснодарского края за победу в краевом конкурсе «Лучшая АЗС Кубани-2002 г.»;

39. Копия диплома администрации Краснодарского края за победу в краевом конкурсе «Лучшая АЗС Кубани-2007г.»;

40. Уведомление от ООО «Союз» №7 от 14.03.2013г.

На заседании коллегии правообладатель представил письменный отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, состоит из двух частей: организационно правовой формы (ООО) и наименования «Дельта»;

- сравниваемые средства индивидуализации отличаются по всем трем признакам сходства;

- неохранный элемент привносит в обозначение дополнительную различительную способность, поскольку, словесный элемент «Дельта» используется различными лицами, в отношении разных классов товаров и услуг;

- наличие охраняемого и изобразительного элементов в оспариваемом товарном знаке не позволяет сделать вывод и о сходстве сравниваемых обозначений;

- сочетание слов «Дельта» и «нефть» может влиять на оценку семантики товарного знака, отличительную от первоначальных значений, поскольку конструкция представляет собой два существительных с самостоятельными семантическими значениями, прямо не связанных друг с другом;

- в части обоснования вопроса однородности товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и вида деятельности, осуществляемой ООО «Дельта», лицо, подавшее возражение, представило ряд договоров поставки нефтепродуктов, заключенных с организациями и учреждениями Усть –Лабинского района, большая часть которых датирована позднее срока приоритета и регистрации товарного знака. Продажа розничным покупателям документально не подтверждена, и, следовательно, невозможно сделать вывод об устойчивом представлении потребителя о связи компании ООО «Дельта» с услугами продвижения товаров 04 класса МКТУ для третьих лиц;

- согласно сведениям открытого реестра на территории указанной, лицом, подавшим возражение, АЗС право использования товарного знака «ТНК» было предоставлено ООО «СОЮЗ». Сведений о зарегистрированном сублицензионном договоре между ООО «СОЮЗ» и лицом, подавшим возражение, о праве использования этого обозначения реестр не содержит;

- согласно сведениям открытого реестра на территории указанной лицом, подавшим возражение, АЗС право использования товарного знака «ТНК» также было предоставлено ООО «Альянс-Юг», в то же время договоры, согласно которым лицо, подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование в отношении товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ в рассматриваемый период, также указывают на АЗС (ТНК). Сложно представить, что на одних и тех же АЗС услуги оказываются в одно и тоже время различными юридическими лицами;

- лицо, подавшее возражение, длительное время не использовало свое фирменное наименование;

- правообладатель оспариваемого товарного знака – это успешная компания, зарегистрированная в 2000 году. Обозначение «Дельта Нефть» - это розничный бренд компании правообладателя ООО «Агронефтепродукт». С момента основания и регистрации ООО «Агронефтепродукт» уделяет особое внимание автозаправочному бизнесу;

- товарный знак «Дельта – Нефть» активно использовался и используется как в деловом документообороте, так и на вывесках автозаправочных станций, на кабинах и бочках бензовозов, рекламных плакатах, в рекламных роликах, на сувенирной и подарочной продукции. В продвижение товарного знака «Дельта – Нефть» правообладатель вкладывал значительные финансовые и организационные ресурсы. Ежедневно тысячи потребителей заправляют свои автомобили на АЗС правообладателя, которые маркированы оспариваемым товарным знаком, видят его на рекламных щитах и бензовозах, и, следовательно, оно ассоциируется непосредственно с правообладателем.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

41. Устав ООО «Агронефтепродукт».

42. Свидетельство о регистрации.

43. Решение №1 о создании ООО «Агронефтепродукт».

44. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.

45. Свидетельство о государственной регистрации права на здание автозаправочной станции.

46. Договоры поставки.

47. Договоры купли-продажи.
48. Копии счетов – фактур.
49. Макет флага «Дельта – Нефть».
50. Эскиз оформления АЗС «Дельта-Нефть».
51. Фото АЗС «Армавир».
52. Фото АЗС «Дельта-Нефть».
53. Эскизы разработки товарного знака.
54. Перечень предприятий со сходным названием.
55. Договор возмездного оказания услуг.
56. Разрешения на производство работ объектов наружной рекламы.
57. Акт приема-передачи топливных карт к договору поставки нефтепродуктов.
58. Макет рекламы для транспортных средств.
59. Копии распечаток сведений реестра ФНС о компаниях с наименованием «Дельта».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (27.03.2003) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении

однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №281426 является комбинированным, представляющим собой композицию из изобразительных элементов в виде треугольника красного цвета, под которым расположена трапеция синего цвета. Под изобразительными элементами расположены словесные элементы «ДЕЛЬТА-НЕФТЬ», выполненные жирным шрифтом буквами русского алфавита через дефис. Изобразительные и словесные элементы разделены чертой. Словесный элемент «Нефть» не имеет самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, белого, красного и синего цветов.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака нарушила его права на фирменное наименование.

Коллегия палаты по патентным спорам, оценив доводы и проанализировав представленные сторонами материалы, установила следующее.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем фирменного наименования ООО «Дельта» начиная с 02.04.1999.

Согласно представленным документам лицо, подавшее возражение, начиная с 2000 года, вело деятельность по реализации нефтепродуктов.

При осуществлении своей деятельности по реализации ГСМ лицо, подавшее возражение, использовало товарный знак «ТНК» на основании субсублицензионного договора, который расторгнут 14.03.2013 [40].

Часть представленных документов, коллегия палаты по патентным спорам не приняла во внимание, поскольку, они выходят за рамки рассматриваемого периода, а именно позже даты приоритета.

Правообладатель оспариваемого товарного знака – ООО «Агронефтепродукт» было образовано 22.11.1999 и, начиная с 2000 года, также осуществляет деятельность в области реализации нефтепродуктов.

Обозначение «Дельта-нефть» используется правообладателем для маркировки автозаправочных станций, на рекламных щитах, расположенных вдоль федеральной трассы, на сувенирной продукции.

Исходя из вышеизложенного следует, что и лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака более десяти лет оказывают услуги в области реализации ГСМ и обслуживании автозаправочных станций.

Вместе с тем законодательством, действовавшим на дату приоритета оспариваемого товарного знака (27.03.2003), не допускалась регистрация обозначений тождественных фирменному наименованию (его части). В рассматриваемом случае оспариваемый товарный знак является комбинированным, в состав которого входят два словесных элемента «Дельта-нефть» и, несмотря на то, что словесный элемент «нефть» не является объектом самостоятельной охраны, его присутствие в товарном знаке привносит в него дополнительную различительную способность.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака произведена как не противоречащая требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №281426.