

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2013 поступило возражение 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 24.09.2003 г.;
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 02.08.2000 г.;

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 19.06.2008 г.;

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 06.01.2007 г.;

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-2007 г.»;

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

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;

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

- согласно сведениям открытого реестра на территории, указанной лицом, подавшим возражение, право использования товарного знака «ТНК» на АЗС также было предоставлено ООО «Альянс-Юг». Сведений, согласно которым лицо, подавшее возражение, использовало свое фирменное наименование в отношении товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ в рассматриваемый период, не представлено.

- 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, он 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».

Решением Роспатента от 16.04.2014 было отказано в удовлетворении возражения от 25.07.2013, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 281426 была оставлена в силе.

Определением Верховного Суда РФ от 28 октября 2015 года №300-ЭС 15-8916 отменено постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 апреля 2015 года и оставлено в силе решение Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2014 года по делу № СИП-670/2014. Решением Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2014 года по делу № СИП-670/2014 было признано недействительным решение Роспатента от 16 апреля 2014 года, которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству № 281426. При этом Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Дельта» от 25 июля 2013 года против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281426.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда возражение от 25.07.2013 должно быть рассмотрено коллегией повторно.

Новое рассмотрение было назначено на 12.04.2016.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

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.

Анализ материалов дела показал, что лицо, подавшее возражение, Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» зарегистрировано 02.04.1999 и осуществляет деятельность, связанную со строительством, оборудованием и эксплуатацией автозаправочных станций, нефтехранилищ, приобретением и

хранением нефти и нефтепродуктов, реализацией нефтепродуктов, организацией собственной сети автозаправочных станций.

Фирменное наименование, лица подавшего возражение, возникло до даты приоритета (27.03.2003) оспариваемого товарного знака.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 по делу №СИП – 670/2014 установлено, что охраняемый словесный элемент «дельта» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования общества «Дельта» в силу фонетического вхождения названного словесного элемента в отличительную часть фирменного наименования. В оспариваемом комбинированном товарном знаке доминирующее положение также занимает словесный элемент «дельта». Указанные элементы семантически и фонетически тождественны. Неохраняемый элемент «нефть» не обладает признаком охраноспособности, указывает на вид товаров и услуг, его использование другими лицами в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав. Графические элементы товарного знака также подлежат исключению из сравнения, поскольку фирменное наименование всегда состоит только из словесных элементов.

Деятельность лица, подавшего возражение, однородна товарам 4 класса МКТУ «топлива, в том числе моторные бензины, и вещества для осветительных целей; свечи; бензин; бензол; вазелин технический; газ нефтяной; газ топливный; газолин; газы отвержденные [топливо]; горючее; добавки нехимические для моторного топлива; жиры для освещения; керосин; ксилен; ксилол; лигроин; мазут; нафта; нефть, в том числе переработанная; ночники [свечи]; олеин; парафин; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; смеси горючие карбюрированные; составы связующие для пыли; спирт [топливо]; спирт этиловый, метилированный; стеарин; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо на основе спирта; церезин; эфир петролейный» и услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров, указанных в 04 классе [для третьих лиц]», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, Судом по интеллектуальным правам установлено, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 281426, в отношении товаров 04 и услуг 35 классов МКТУ.