

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.10.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №579261, поданное ЗАО «НАРА», р.п. Пролетарский (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2014739045 с приоритетом от 21.11.2014 зарегистрирован 29.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №579261 на имя ООО «ВЕКТОР», 119571, Москва, пр-кт Вернадского, 123, стр. 2 (далее - правообладатель) в отношении товаров и услуг 07, 09, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №579261 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- заинтересованность ЗАО «НАРА» при подаче возражения обусловлена принадлежащими ему исключительными правами на фирменное наименование и коммерческое обозначение;

- несмотря на то, что ЗАО «НАРА» не производит товаров и не оказывает услуг в связи с банкротством, оно продолжает применять фирменное наименование и коммерческое обозначение для индивидуализации юридического лица и предприятия в документации, на вывесках, бланках, в объявлениях, указанные средства индивидуализации входят в стоимость имущества предприятия, находящегося в стадии ликвидации, а регистрация оспариваемого товарного знака затрагивает законный интерес, лица, подавшего возражение, и препятствует осуществлению его исключительных прав;

- право на фирменное наименование возникло у ЗАО «НАРА» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака с момента регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) – с 23.12.2004, и действует на сегодняшний день;

- ЗАО «НАРА» обладает исключительным правом на коммерческое обозначение, включающее слово «НАРА» и изобразительный элемент «», возникшее вскоре после регистрации предприятия в 2004 году, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом указанное коммерческое обозначение обладает достаточными различительными признаками и стало известно на территории Российской Федерации в результате широкого использования для топливно-раздаточных колонок разных моделей под маркой «НАРА», на вывесках, бланках, счетах, в рекламе и объявлениях;

- с 20.03.2008 по 18.11.2008 ЗАО «НАРА» принадлежал товарный знак «» по свидетельству №198476, включавший изобразительный и словесный элементы, используемые в коммерческом обозначении;

- товары и услуги 07, 09, 37 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны товарам и услугам, в отношении которых используется коммерческое обозначение и фирменное наименование ЗАО «НАРА»;

- оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «НАРА» и элемент фирменного наименования «НАРА», сходны до степени смешения;

- сходными до степени смешения являются также оспариваемый товарный знак и

коммерческое наименование « НАРА» лица, подавшего возражение.

В качестве иллюстрации своих доводов, лицом, подавшим возражение, приложены следующие документы и материалы (копии):

1. Статья «ЗАО «НАРА» подводит итоги 2005 года» в журнале «Современная АЗС» №02(47) за февраль 2006 года, с обозначениями «НАРА» и «Изобразительным элементом», упомянуты товары ТРК НАРА и АКД НАРА 100;

2. Сведения об участии ЗАО «НАРА» в 14-й Московской международной выставке «Автокомплекс 2007» 3-5 октября 2007 года, размещенные в официальном каталоге;

3. Сведения об участии ЗАО «НАРА» в 12-й международной выставке «НЕФТЕГАЗ» 23-27 июня 2008 года, размещенные в официальном путеводителе;

4. Сведения об участии ЗАО «НАРА» в 16-й Московской международной выставке «Автокомплекс 2009» 29-30 октября 2010 года, размещенные в официальном каталоге;

5. Сведения об участии ЗАО «НАРА» в 14-й международной выставке «НЕФТЕГАЗ» 25-29 июня 2012 года, размещенные в официальном путеводителе, с информацией о местоположения стенда ЗАО «НАРА» в выставочном павильоне;

6. Фотографии стенда ЗАО «НАРА» на 12-й Московской международной выставке «Автокомплекс 2004» 4-6 октября 2005 года;

7. Фотографии стенда с продукцией ЗАО «НАРА» от 24 июня 2008 года;

8. Прайс-лист ЗАО «НАРА» с 01.06.2006 на ТРК серии «НАРА-5000», «НАРА-7000», «НАРА-4000», на ТРК «НАРА» разных моделей и другой продукции;

9. Каталог топливораздаточной техники ЗАО «НАРА» 2007;

10. Презентации ЗАО «НАРА»: Оборудование для АЗС производства ЗАО «НАРА», 2008;

11. Презентация ЗАО «НАРА»: Учет нефтепродуктов для баз хранения Госрезерва», 2008;

12. Презентация ЗАО «НАРА»: V международная конференция «Современная АЗС: рынок нефтепродуктов России, тенденции, оборудование, эксплуатация АЗС», 2008;
13. Информационный меморандум ЗАО «НАРА»;
14. Презентация ЗАО «НАРА»: CJSC Nara potential for development of new trends;
15. Руководство по эксплуатации «Установки измерительные групповые автоматизированные «НАРА АТ»;
16. Буклет ЗАО «НАРА»: Оборудование для АЗС и нефтебаз;
17. Презентация ЗАО «НАРА» и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ): «Комплексный проект «Создание высокотехнологичного производства инновационных средств измерений и эталонов для их поверки в целях комплексного метрологического обеспечения учета нефти и продукции ее переработки на всех этапах движения от скважины до АЗС при реализации государственной автоматизированной информационной системы АИС «Нефтеконтроль» от 10.11.2010;
18. Колонка топливозаправочная «НАРА-27М1»: Программа и методика приемочных испытаний ВФКУ 2.833.290.00 ПМ производства ЗАО «НАРА» от 09.11.2011;
19. Акт по результатам приемочных испытаний колонки топливозаправочной «НАРА-27М1С» производства ЗАО «НАРА» от 19.01.2012;
20. Акт по результатам приемочных испытаний колонки топливозаправочной «НАРА-27М1Э» производства ЗАО «НАРА» от 19.01.2012;
21. Протокол №2012-1 приемочных испытаний технического устройства колонки топливозаправочной «НАРА-27М1» модели «НАРА-27М1С» производства ЗАО «НАРА» от 19.01.2012;
22. Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ05.В03724 со срок действия по 14.11.2014 на продукцию «НАРА 5000» производства ЗАО «НАРА»;
23. Переписка ЗАО «НАРА» с директором ООО ПКК «Крон-Энерго» от 20.04.2011;

24. Переписка ЗАО «НАРА» с менеджером департамента логистики ПЕ «Две столицы» ТНК-ВР от 16.02.2012;
25. Переписка ЗАО «НАРА» с начальником ПТО ЗАО «Белгород-терминал» от 09.09.2011;
26. Письмо генеральному директору ЗАО «Великодворский стекольный завод» от 07.06.2011;
27. Письмо заместителю начальника ОМТО ВОО «Химпром» от 09.06.2011;
28. Письмо генеральному директору ОАО «Саханефтегазсбыт» от 11.01.2008;
29. Письмо директору по коммерческим вопросам ОАО «Стройленский ГОК» от 03.06.2011;
30. Письмо заместителю генерального директора ЗАО «Таймырская топливная компания» от 02.03.2010;
31. Письмо заместителю генерального директора ЗАО «Таймырская топливная компания» от 15.02.2010;
32. Письмо министру обороны РФ от 14.04.2009;
33. Переписка ЗАО «НАРА» с начальником отдела по работе с прямыми договорами ООО «Газпром Комплектация» от 12.10.2011;
34. Письмо начальнику отдела подготовки и оформления ценных бумаг ООО «Газпром Трансгаз Югорск» от 08.06.2011;
35. Письмо начальнику главного Центра обеспечения ресурсами МВД РФ от 15.01.2009;
36. Письмо начальнику ОМТС ООО «РН-Востокнефтепродукт» от 04.03.2008;
37. Письмо руководителю группы мониторинга цен по службам Тыла ВС РФ от 19.03.2010;
38. Письмо специалисту отдела СМТО ЗАО «Рудник Апрельково» от 19.04.2012;
39. Письмо техническому директору ООО «Роснефтепродукт» от 22.08.2008;
40. Письмо управляющему директору Elaflex Tankstellentechnik GmbH and Co от 06.11.2008;

41. Письмо конкурсному кредитору ЗАО «НАРА» Анимаеву Э.Э. от 07.09.2017;

42. Фотография здания от 23.08.2017 с обозначением «НАРА» и изобразительным элементом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №579261 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №579261, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «НАРА» в комбинации с изобразительным элементом в качестве товарного знака использовалось ЗАО «НАРА» в период с 2006 по 2012 год;

- срок действия принадлежащего ЗАО «НАРА» товарного знака по свидетельству №198476 истек 18.11.2008, ввиду чего после этой даты ЗАО «НАРА» утрачено право на использование как этого товарного знака, так и его отдельных элементов;

- помимо ЗАО «НАРА», обозначение «НАРА» используется в качестве фирменного наименования большим количеством организаций в г. Серпухове и Серпуховском районе Московской области, помимо заявителя, существуют следующие организации: ООО «Нара» (ОГРН 1125043004151), ЗАО «Нара-Газ» (ОГРН 1075043005298), ООО «Нара-АТ» (ОГРН 1085043004970), ООО «Нара-Эн Джи Ай Инжиниринг» (ОГРН 1115043005208);

- использование в составе фирменного наименования этих юридических лиц в пределах одного района проблем для ЗАО «НАРА» не создает, а поэтому регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Вектор» не нарушает прав ЗАО «НАРА» на фирменное наименование.

Таким образом, правообладатель просит учесть доводы отзыва, отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №579261.

Следует отметить, что ознакомленное с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, представило свою позицию относительно приведенных правообладателем аргументов, а именно:

- наличие в прошлом у ЗАО «НАРА» исключительных прав на товарный знак по свидетельству №198476 к настоящему возражению не относится;

- истечение срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №198476 не лишает ЗАО «НАРА» исключительного права на другие средства индивидуализации – фирменное наименование и коммерческое обозначение;

- приведенные в отзыве правообладателя юридические лица, в состав фирменного наименования которых входит словесный элемент «НАРА», являются аффилированными с лицом, подавшим возражение, поэтому коллизии прав на фирменное наименование между ними не существует, кроме того, указанного правообладателем юридического лица ЗАО «Нара-Газ» (ОГРН 1075043005298) в ЕГРЮЛ не существует, а было ЗАО «Нара-Газ» (ОГРН 1075043001439), которое прекратило свою деятельность 02.07.2015, ООО «Нара-Эн Джи Ай Инжиниринг» (ОГРН 11150430005208) также прекратило деятельность с 25.08.2015, относительно ООО «Нара» (ОГРН 1125043004151) принято решение от 03.11.2017 об исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ;

- в том случае, если бы коллизия прав на фирменное наименование имела бы место, она была бы разрешена в пользу ЗАО «НАРА», поскольку право на фирменное наименование у этого лица возникло ранее, чем у остальных приведенных в отзыве юридических лиц.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавшего на заседании представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.11.2014) 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, №4322 (далее – Правила).

В соответствии с положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований) либо с наименованием селекционных достижений, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности принимается 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 №579261 с приоритетом от 21.11.2014 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне черного прямоугольника словесный элемент «НАРА», выполненный в оригинальной шрифтовой манере буквами русского алфавита синего цвета, и находящийся слева от словесного элемента изобразительный элемент в виде сложной геометрической фигуры красного и синего цветов. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня товаров и услуг:

07 класс МКТУ - автоматы торговые; бензонасосы для станций технического обслуживания; насосы бензиновые для заправочных станций; насосы топливные для заправочных станций;

09 класс МКТУ - устройства для дистанционного управления, пульты управления электрические;

37 класс МКТУ - ремонт или техническое обслуживание оборудования для автозаправочных станций; установка, техническое обслуживание и ремонт насосов и насосных станций; ремонт или техническое обслуживание оборудования бензозаправочных станций и обеспечение соответствующей информацией; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; строительство.

Согласно приведенным в поступившем возражении доводам, основанием для его подачи явилось нарушение исключительных прав ЗАО «НАРА» на фирменное наименование и коммерческое обозначение.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Анализ материалов дела показал, что оспариваемый товарный знак  «НАРА» включает в свой состав словесный элемент «НАРА», который тождественен части фирменного наименования ЗАО «НАРА». При этом, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ЗАО «НАРА» получило право на принадлежащее ему фирменное наименование ранее даты приоритета (21.11.2014) оспариваемого товарного знака, а именно 23.12.2004. Также из материалов возражения, среди которых сертификаты соответствия, сведения об участии в выставках, упоминание в СМИ, различная полиграфическая продукция, коммерческие предложения и письма в адрес различных предприятий и организаций, усматривается, что деятельность ЗАО «НАРА» осуществлялась в области, связанной с производством

автозаправочного оборудования, т.е. деятельности однородной товарам и услугам, перечисленным в перечне оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствует информация о деятельности ЗАО «НАРА» по производству продукции и оказанию услуг с использованием фирменного наименования «НАРА» с конца 2012 года и до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ ЗАО «НАРА» находится в стадии ликвидации в связи с банкротством. Решение о признании ЗАО «НАРА» банкротом было принято Арбитражным судом 05.08.2013 по делу №А41-56753/12. Отсутствие какой-либо производственной деятельности у ЗАО «НАРА» с конца 2012 года самим лицом, подавшим возражение, не отрицается.

Необходимо отметить, что положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса нацелены на регулирование столкновения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование в целях исключения смешения обладателей этих прав на одном рынке.

Учитывая, что лицо, подавшее возражение, не вело хозяйственную деятельность ни на дату приоритета оспариваемого товарного знака, ни на дату подачи возражения против предоставления ему правовой охраны в течение длительного периода времени, у коллегии отсутствуют основания для вывода о смешении средств индивидуализации ЗАО «НАРА» и ООО «ВЕКТОР» в гражданском обороте в отношении однородных товаров и услуг. Следовательно, не представляется возможным сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право ЗАО «НАРА» на фирменное наименование.

В поступившем возражении также содержится довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение права ЗАО «НАРА» на имеющееся у него коммерческое обозначение, включающее изобразительный

элемент «» и слово «НАРА».

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что

предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладатель достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Материалы поступившего возражения свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, использовало изобразительный элемент «» и слово «НАРА», тождественные элементам оспариваемого товарного знака, для индивидуализации различного топливно-заправочного оборудования, т.е. товаров, а не предприятия. При этом следует указать, что ЗАО «НАРА» принадлежало

средство индивидуализации в виде товарного знака « **Нара**» по свидетельству №198476, право на которое возникло в результате регистрации договора об отчуждении исключительных прав 20.03.2006 и прекратилось 18.11.2008 в связи с истечением срока действия регистрации этого товарного знака.

Коллегия приняла к сведению представленную лицом, подавшим возражение, документ [42], представляющий собой датированную 23.08.2017 фотографию, на которой изображено здание с размещенными на нем щитом с изобразительным элементом «» и буквами, образующими слово «НАРА». При этом каких-либо сведений о том, что приведенные на фотографии элементы представляют собой вывеску, используемую для обозначения предприятия ЗАО «НАРА», лицом, подавшим возражение, не представлено.

Более того, учитывая, что ЗАО «НАРА» не ведет хозяйственную деятельность с конца 2012 года, нет оснований для вывода о том, что право на коммерческое обозначение, если оно и имелось, по утверждению лица, подавшего возражение, не

было впоследствии утрачено в связи с неиспользованием в течение года согласно положениям пункта 1540 Кодекса.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют признать наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение, возникшее ранее приоритета оспариваемого знака.

С учетом вышеизложенных обстоятельств довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №579261 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не может быть признан убедительным.

Необходимо также указать, 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.

Согласно поступившему возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №579261 основанием для его подачи явилось нарушение имеющегося у ЗАО «НАРА» исключительного права на фирменное наименование.

При этом следует констатировать, что наличие сходного до степени смешения фирменного наименования само по себе не подтверждает заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку необходимо установить, осуществляет ли фактически лицо, подавшее возражение, деятельность под этим фирменным наименованием, однородную деятельности, указанной в свидетельстве на спорный товарный знак. ЗАО «НАРА» не осуществляет хозяйственную деятельность на протяжении нескольких лет (как до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и до подачи возражения), вследствие чего не представляется возможным сделать вывод, что предоставление правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №579261 препятствует осуществлению хозяйственной деятельности ЗАО «НАРА» или нарушает каким-то образом права и интересы этого лица, как хозяйствующего субъекта.

Что же касается довода ЗАО «НАРА» о том, что его заинтересованность при подаче возражения обосновывается наличием права на коммерческое обозначение, то, этот довод материалами возражения также не подтверждается.

В силу указанных обстоятельств, коллегия пришла к выводу об отсутствии у ЗАО «НАРА» фактической заинтересованности при подаче возражения.

Таким образом, оценивая все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №579261 не соответствующим требованиям законодательства, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №579261.