

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, повторно рассмотрела возражение от 03.09.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВМПАВТО», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение, ООО «ВМПАВТО») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442438, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010723464 с приоритетом от 19.07.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.08.2011 за №442438 на имя ООО «Моторесурс», г. Новосибирск (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 02, 03, 04 и услуг 37 классов МКТУ.

Как следует из описания, приведенного в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Моторесурс», расположенный на фоне светло-серого прямоугольника с неширокой белой горизонтальной полосой, расположенной над словесным элементом, справа от которого расположено стилизованное изображение катящегося по дороге колеса от автомобиля. Знак охраняется в белом, черном, сером, светло-сером, красном, бордовом, фиолетовом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.09.2012, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также является сходным до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками «РЕСУРС»/RESURS по свидетельствам №№106969 [1], 106970 [2], 273880[3], 281325[4], 281324[5] в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ, по свидетельству № 248887/1[6] в отношении однородных товаров 04 и услуг 37 классов МКТУ и по свидетельству №293531[7] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- начальная часть «МОТО» словесного элемента «МОТОРЕСУРС» оспариваемого знака является слабой частью обозначения, не придающей различительной способности обозначению «РЕСУРС», который в данном обозначении занимает сильную, доминирующую позицию;

- Мото – часть сложных слов, означающая «моторный», «моторизованный», «мотоциклетный» (см. Большой энциклопедический словарь, М., «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург, «Норинт», 1998, стр.764, slovari.yandex.ru/moto/;

- противопоставленные товарные знаки полностью фонетически входят в состав словесного обозначения «МОТОРЕСУРС», которое занимает в оспариваемом знаке доминирующее положение, изобразительные элементы в виде колеса и фона носят второстепенный характер по сравнению со словесным элементом;

- анализ товаров 01, 02, 03, 04 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, показывает, что данные товары и услуги относятся к химическим продуктам, предназначенным для применения в моторах, двигателях, механизмах, которые в целом можно отнести к категории смазочных и охлаждающих материалов, применяемых в двигателях, а услуги, соответственно, напрямую связаны с ремонтом и обслуживанием двигателей;

- товары 01, 02, 04 классов МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 04 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку они относятся к одному роду-виду (смазочные и охлаждающие материалы), имеют общее назначение (для применения в механизмах и двигателях транспортных средств), изготовлены из одних материалов (нефть, химические вещества), имеют общие круг потребителей (автолюбители, специалисты по обслуживанию автомобилей) и условия реализации (автомагазины, автосервисы, авторынки);

- товары 03 класса МКТУ сопоставляемых знаков относятся к чистящим средствам, а услуг 37 класса МКТУ – к услугам по ремонту и обслуживанию транспортных средств;

- ООО «ВМПАВТО» является производителем реметаллизантов, в том числе под обозначением «РЕСУРС/RESURS» с 2001 года, география его распространения составляет всю территорию России, страны СНГ и дальнее зарубежье – Нигерия, Индонезия, Египет;

- реметаллизант – смазочный материал для восстановления внутренних поверхностей цилиндرو-поршневой группы и механических трансмиссий;

- с 2007 по 2010 годы количество реализованной продукции (реметаллизантов) под обозначениями РЕСУРС/RESURS составило 1 299 723 штуки на сумму более 110 миллионов рублей;

- лицо, подавшее возражение, также производило реметаллизант, маркируемый обозначением «Ресурс-Мото», предназначенный для двух- и четырехтактных двигателей, используемых в садовой, спортивной мототехнике, объем продаж товаров с указанной маркировкой составил 17 282 штуки на сумму более 1 504 332 рублей;

- значительные объемы продаж и всероссийский масштаб распространения указанных товаров был обусловлен, в частности, рекламными кампаниями, размещением рекламных материалов в печатных СМИ;

- вся продукция лица, подавшего возражение, имеет необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения;

- в решении Роспатента от 10.12.2005 также были сделаны выводы об использовании товарного знака «РЕСУРС» с 2001 года в отношении смазочных материалов;

- согласно сайту ООО «Моторесурс» <http://www.motoresurs.ru/> можно сделать вывод о том, что обе компании осуществляют идентичную деятельность по производству смазочных материалов и реметаллизантов, т. е. работают на одном рынке, что повышает вероятность смешения производителей;

- подтверждением реального введения потребителей в заблуждение может служить факт обращения к ООО «ВМПАВТО» его партнера, столкнувшегося на рынке с продукцией «МОТОРЕСУРС» и решившего, что это новый вид продукции лица, подавшего возражение;

- широкое распространение товаров, маркированных обозначениями «РЕСУРС», «RESURS» и «РЕСУРС-MOTO», а также публикация сведений об этих товарах задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака способствовало тому, что у потребителя возникла устойчивая ассоциация указанных обозначений с лицом, подавшим возражение, а именно: ООО «ВМПАВТО», в связи с чем существует реальная возможность восприятия потребителем товаров, относящихся к смазочным материалам, но маркированных оспариваемым знаком, в качестве варианта известной ему продукции, произведенной лицом, подавшим возражение, т.е. потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442438 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №442438 [8];
- распечатка с сайта ООО «ВМПАВТО» [9];
- распечатка сведений о товарных знаках и промышленном образце ООО «ВМПАВТО» [10];
- распечатка словарной статьи [11];

- справка ООО «ВМПАВТО» об объемах производства [12];
- копии договоров оптовых поставок [13];
- копии рекламных публикаций [14];
- копии сертификатов соответствия [15];
- копия решения Палаты по патентным спорам [16];
- распечатки с сайтов ООО «ВМПАВТО» и ООО «Моторесурс», сведения о владельцах доменных имен [17];
- письмо ИП Персина В.В. [18];
- образцы упаковки продукции [19].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения.

Доводы отзыва сводятся к следующему:

- словесный элемент «Моторесурс» оспариваемого товарного знака фонетически существенно отличается от словесных элементов «Ресурс/Resurs» противопоставленных знаков [1 – 7] в связи с разным составом слогов, букв и звуков и разного состава звуков;
- нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что элемент «мото» в словесном элементе «Моторесурс» является слабым элементом, а элемент «ресурс» - сильным, поскольку слово «Моторесурс» представляет собой единую неделимую единицу языка, смысловое значение которого раскрыто в разных словарях: Моторесурс – наработка машины с двигателем внутреннего сгорания (или самого двигателя) до состояния, исключающего дальнейшую эксплуатацию по техническим или другим причинам (см. Большой энциклопедический словарь <http://dic.academic.ru>); моторесурс – наработка какой-либо машины с двигателем внутреннего сгорания, при котором их дальнейшая эксплуатация вообще невозможна или связана с недопустимым снижением эффективности и нарушениями требований техники безопасности (Большая советская энциклопедия, <http://slovari.yandex.ru>); моторесурс - установленное время работы двигателя (машины) до капитального ремонта, один из показателей долговечности двигателя (машины) (Словарь военных терминов, http://military_terms.academic.ru);

- наличие смыслового значения словесного элемента «Моторесурс» препятствует разделению словесного элемента «Моторесурс» на составные части, а именно, на слабый и сильный элементы;

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки [1 – 7] производят разное зрительное впечатление, так как выполнены разным шрифтом, в разной цветовой гамме, а в оспариваемом знаке существенную роль играют изображение колеса и фрагмент дороги, отличающие его от товарных знаков лица, подавшего возражение;

- словесный элемент «Ресурс» имеет значения, отличные от значения слова «Моторесурс», приведенного выше, в частности, Ресурс – это 1) запасы, источники чего-нибудь, 2) средство, к которому обращаются в необходимом случае (см. Большой толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, что подтверждает отсутствие смыслового сходства у сравниваемых товарных знаков;

- анализ товаров и услуг, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, с точки зрения их однородности показал, что большая часть перечня товаров и услуг, указанная в оспариваемом товарном знаке, не является однородной товарам и услугам противопоставленных регистраций, по мнению правообладателя, однородными можно признать только следующие товары 03 класса МКТУ: «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых, препараты для удаления ржавчины», товары 04 класса МКТУ: «жидкости смазочно-охлаждающие; масла смазочные; масло моторное; материалы смазочные; препараты, препятствующие проскальзыванию (буксованию) ремней, смазки консистентные» и услуги 37 класса МКТУ: «обслуживание техническое транспортных средств; ремонт транспортных средств»;

- регистрация товарного знака «Моторесурс» не способна вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как совпадает с оригинальной частью фирменного наименования правообладателя;

- компания ООО «Моторесурс» активно использовала свое фирменное наименование в различных рекламных статьях, в настоящее время продукция компании под обозначением «Моторесурс» известна потребителям, причем

ассортиментный ряд этой продукции не пересекается с товарами лица, подавшего, возражение;

- защитно-восстановительный состав, производимый правообладателем и маркируемый обозначением «Моторесурс», существенным образом отличается от состава продукции, маркированной обозначением «Ресурс», кроме того, продукция правообладателя и лица, подавшего возражение, отличаются существенно по стоимости;

- продукция правообладателя не относится к смазочным материалам и реметаллизантам;

- тот факт, что лицо, подавшее возражение, - ООО «ВМПАВТО», производило продукцию под обозначением «Ресурс-Мото», не имеет отношения к данному делу, так как такого товарного знака у лица, подавшего возражение, нет;

- подача возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Моторесурс» по свидетельству №442438 является актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №442438 в полном объеме.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- выдержки из Интернет-словарей относительно слов «Моторесурс» и «Ресурс» [20];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Моторесурс» [21];

- копия устава ООО «Моторесурс» [22];

- копии документов, касающихся обозначения «Сибирский Титан» [23];

- сведения о препаратах автохимии, маркируемых обозначением «Моторесурс» [24];

- копия технических условий на защитно-восстановительные составы ООО «Моторесурс» [25];

- копии упаковки продукции [26];

- договор купли-продажи от 27.12.2010 и товарные накладные на поставку товара с 2011 по 2012 годы [27];
- копии свидетельских показаний [28].

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 11.02.2013 об удовлетворении возражения от 03.09.2012 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442438 недействительным частично.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2014 оставлено без изменения решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.11.2013 по делу № А40-70475/13, которым решение Роспатента от 11.02.2013 было признано недействительным.

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 постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2014 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442438 рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.11.2010) приоритета оспариваемого товарного знака 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 подпунктом 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 пункту (2.5.1) Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены

тождественными или сходными товарными знаками. 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 постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2014 года по делу №А40-70475/2013 отменены решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.11.2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 12.03.2014 по делу № А40-70475/2013, в соответствии с которыми признано недействительным решение Роспатента от 11.02.2013 о признании недействительной частично правовой охраны товарного знака по свидетельству №442438. Следовательно, на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам указанное решение Роспатента от 11.02.2013 не является недействительным.

В связи с отменой вышеуказанных судебных актов отсутствуют основания для повторного рассмотрения возражения от 03.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442438.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 03.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442438.