

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 11.11.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524219, поданное Эксон Мобил Корпорейшн, корпорация штата Нью-Джерси, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2013708548 с приоритетом от 15.03.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.10.2014 за №524219 в отношении товаров 06, 07, 09, 12 и услуг 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛТАЙГЕОМАШ» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №524219 представляет собой

MOBILMASH

словесное обозначение **МОБИЛМАШ**, включающее, расположенные друг под другом, словесные элементы «MOBILMASH» и «МОБИЛМАШ», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

В поступившем 11.11.2019 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 6 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что Эксон



Мобил Корпорейшн является правообладателем знака по свидетельству № 206 – (2), признанного общеизвестным товарным знаком с 01.01.2013 в отношении товаров «смазочные материалы и масла для транспортных средств», который сходен до степени смешения с оспариваемым знаком (1), а также являясь известной компанией, осуществляющей деятельность в сфере добычи и переработки нефти, обеспокоена возможностью введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, представляющих сферу интересов Эксон Мобил Корпорейшн, и услуг, оказываемых Эксон Мобил Корпорейшн;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено полным совпадением первых пяти звуков словесных элементов «MOBILMASH / МОБИЛМАШ» - «MOBIL»;

- что касается визуального признака сходство, то оспариваемый знак (1) содержит словесный элемент «MOBILMASH», выполненный буквами латинского алфавита, как и противопоставленный знак (2), при этом данный словесный элемент расположен первым в визуальном ряду и, следовательно, считывается в первую очередь. Указанное усиливает сходство сравниваемых знаков;

- оспариваемый знак (1) не имеет смыслового значения. Однако, в связи с тождеством части [MOBIL-] и фонетическим тождеством части [МОБИЛ-], занимающих более, чем половину оспариваемого знака, он способен вызывать ассоциаций с общеизвестным товарным знаком (2), что также подтверждается результатами социологического опроса;

- товары 04 класса МКТУ «смазочные материалы и масла для транспортных средств», указанные в перечне общеизвестного товарного знака (2), однородны товарам 12 класса МКТУ и услугам 37 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку товары 12 класса МКТУ являются транспортными средствами, не могут работать без использования смазочных материалов и масел, в связи с чем сопоставляемые товары предназначены для совместного использования и,

следовательно, имеют один и тот же круг потребителей. То же относится к частям и аксессуарам для транспортных средств, которые также имеют один и тот же круг потребителей, так как предназначены для использования в транспортных средствах;

- согласно положениям пункта 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

В связи с этим, такие услуги 37 класса МКТУ как, *«восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; восстановление двигателей полностью или частично изношенных»* также являются однородными товарам «смазочные материалы и масла для транспортных средств», так как эти услуги и товары используются одним и тем же кругом потребителей;

- несоответствие оспариваемого знака пункту 3(1) статьи 1483 Кодекс обусловлено следующим:

- компания Эксон Мобил Корпорейшн является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире, которая уже 20 лет ведет деятельность в России, охватывая все ключевые сегменты нефтегазовой отрасли, в связи с чем обозначение "Mobil" и «Мобил» как часть наименования компании хорошо известно российскому потребителю, в связи с чем потребители могут быть введены в заблуждение относительно, компании производящей товары и предоставляющей услуги, указанные в перечне оспариваемой регистрации № 524219, в связи с тем, что у потребителя может возникнуть предположение о производственных связях правообладателя оспариваемой регистрации и компании Эксон Мобил Корпорейшн, написание в латинице Exxon Mobil Corporation, что не соответствует действительности;

- помимо товаров 12 класса МКТУ и вышеуказанных услуг 37 класса МКТУ, относящихся к транспортным средствам, это к таким услугам 37 класса МКТУ как,

«бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; прокат машин для бурения и ремонта скважин», так как эти услуги напрямую относятся к сфере деятельности компании Эксон Мобил Корпорейшн, и к товарам 06 и 07 классов МКТУ, относящихся к нефтегазовой отрасли, а именно к бурению глубоких нефтяных и газовых скважин, а именно к следующим товарам 06 класса МКТУ *«колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; крени для нефтяных скважин; резервуары для жидкого топлива металлические»* и товарам 07 класса МКТУ *«буры для горных работ; вышки буровые плавучие и наземные; головки буровые (детали машин); машины для бурения и ремонта скважин; машины для очистки нефти»*. Указанное подтверждается результатами социологического опроса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524219 недействительным в отношении следующих товаров и услуг:

- 06 класса МКТУ - *колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; крени для нефтяных скважин; резервуары для жидкого топлива металлические ;*

- 07 класса МКТУ - *буры для горных работ; вышки буровые плавучие и наземные; головки буровые (детали машин); машины для бурения и ремонта скважин; машины для очистки нефти;*

- всех товаров 12 класса МКТУ;

- услуг 37 класса МКТУ - *бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; информация по вопросам ремонта; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат машин для бурения и ремонта скважин; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации.*

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

1. Сведения об общеизвестном товарном знаке №206 (Распечатка с сайта <http://www.fips.ru>);
2. Распечатка из Википедии сведений о компании ExxonMobil;
3. Заключение №156-2016 от 22.07.2016, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН);

В адрес правообладателя оспариваемого знака (1) было направлено уведомление с приложением к нему экземпляра возражения и с предложением до даты (29.01.2020) проведения заседания коллегии предоставить отзыв по мотивам поступившего заявления, которое было возвращено в Роспатент 22.01.2020.

На дату (29.01.2020) заседания коллегии правообладатель отсутствовал, отзыв по мотивам возражения представлен не был.

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

С учетом даты приоритета (15.03.2013) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №524219 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестным товарным знаком, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно положениям статьи 1508 (3) Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим

лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

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 раннего исключительного права на общеизвестный товарный знак (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №524219 - (1) представляет собой

MOBILMASH

МОБИЛМАШ

словесное обозначение , включающее, расположенные друг под другом, словесные элементы «MOBILMASH» и «МОБИЛМАШ», выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения оспариваемый знак (1) сходен до степени смешения с общеизвестным товарным знаком №206 и способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №524219 оспаривается в отношении следующих товаров и услуг:

- 06 класса МКТУ – колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; крепи для нефтяных скважин; резервуары для жидкого топлива металлические ;

- 07 класса МКТУ – буры для горных работ; вышки буровые плавучие и наземные; головки буровые (детали машин); машины для бурения и ремонта скважин; машины для очистки нефти;

- 12 класса МКТУ – автомобили различного назначения для перевозки; автомобили-бетоносмесители; автоприцепы; амортизаторы подвесок для транспортных средств; багажники для транспортных средств; бамперы транспортных средств; бандажи колес транспортных средств; борта грузоподъемные (части наземных транспортных средств); буфера для наземных транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; грузовики; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; колеса для транспортных средств; колесики для тележек (транспортных средств); комплекты тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; кузова для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; ободья колес транспортных средств; очистители фар; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; повозки; подножки для транспортных средств; подушки безопасности для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; рессоры подвесок для

транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; рули; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тележки грузовые; тележки с подъемником; тормоза для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; шины для транспортных средств; электродвигатели для наземных транспортных средств;

- 37 класса МКТУ – бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; информация по вопросам ремонта; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат машин для бурения и ремонта скважин; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации.

Анализ оспариваемого знака требованиям пунктов 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

The image shows the Mobil logo, which consists of the word "Mobil" in a bold, sans-serif font. The letters "M", "o", "b", and "i" are blue, while the letter "l" is red.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак по свидетельству №206 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Знак охраняется в красном, синем цветовом сочетании.

Знак (2) признан общеизвестным товарным знаком в отношении товаров 04 класса МКТУ «*смазочные материалы и масла для транспортных средств*».

Сходство оспариваемого знака (1) с противопоставленным знаком (2) обусловлено тем, что оспариваемый знак содержит элементы «MOBIL / МОБИЛ», занимающие начальную позицию, фонетически тождественные со словесным элементом «MOBIL» противопоставленного знака (2).

Что касается семантического фактора сходства, то анализ словарно-справочной литературы показал, что словесные элементы оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) 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 (1) и (2) имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, выполнение словесных элементов «MOBILMASH» - «MOBIL» оспариваемого и противопоставленного знаков буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2) следует признать сходными по фонетическому критерию сходства, который в исследуемом случае является главным.

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

Оспариваемые товары 06 класса МКТУ «резервуары для жидкого топлива металлические» однородны товарам 04 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку товары 06 класса МКТУ представляют собой емкости, предназначенные для хранения и запаса горюче-смазочных материалов, что предопределяет их совместную встречаемость в гражданском обороте.

Следует также отметить, что согласно пункту статьи 1508 Кодекса предусматривается, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется и на товары (услуги), неоднородные с товарами, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным при соблюдении следующих условий: если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Представленное с материалами возражения заключение, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН [3], свидетельствует о наличии условий, приведенных в статье 1508 Кодекса.

Согласно диаграмме №1 на начало 2005 года обозначение «MOBIL» (общеизвестный товарный знак) приобрело широкую известность среди потребителей следующих категорий товаров: моторное топливо, смазочные материалы, масла, аксессуары (фильтры для масел, стеклоочистители для ветровых стекол) для транспортных средств, замена моторного масла, так как было известно 97% респондентов.

Согласно диаграмме №7 на вопрос «По Вашему мнению, какой компании принадлежат права на обозначения «MOBIL» (общеизвестный товарный знак) 65% респондентов ответили компании Эксон Мобил Корпорейшн.

Согласно диаграмме №8 на вопрос «Скажите для каких товаров или услуг использование обозначения «MOBIL» (общеизвестный товарный знак) будет ассоциироваться у вас с компанией Эксон Мобил Корпорейшн:

- оборудование для добычи полезных ископаемых, в том числе бурения и эксплуатации скважин и горных работ – ответили 71% респондентов;
- строительная техника, такая как подъемные краны, машины для земляных работ и т.п. – ответили 58% респондентов;
- промышленное оборудование, такое как станки, компрессоры и т.п. – ответили 68% респондентов;
- автомобили – ответили 62% респондентов;
- бурение скважин – ответили 74% респондентов;
- ремонт и обслуживание промышленного оборудования – ответили 68% респондентов.

На основании полученных результатов исследования сделаны следующие выводы.

Использование обозначения «MOBIL» (общеизвестный товарный знак) будет ассоциироваться у потребителя с Эксон Мобил Корпорейшн для широкого спектра товаров и услуг (диаграмма 8).

Использование в этих областях обозначения «MOBIL» (общеизвестный товарный знак) иными лицами способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, даже если эти товары и услуги, предоставляемые под этим

обозначением, будут неоднородны товарам и услугам, предоставляемым компанией Эксон Мобил Корпорейшн.

Таким образом, оспариваемые товары и услуги (указанные выше) однородны товарам общеизвестного знака (2).

С учетом вышеизложенного, коллегия также полагает, что потребитель будет идентифицировать источник происхождения оспариваемых товаров и услуг, как один и тот же и, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству №524219 в отношении оспариваемых товаров и услуг (указанных выше) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, оспариваемый товарный знак по свидетельству №524219 не соответствующим требованиям пунктов 3(1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524219 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «колонны обсадные для нефтяных скважин металлические; крепи для нефтяных скважин; резервуары для жидкого топлива металлические», товаров 07 класса МКТУ «бурь для горных работ; вышки буровые плавучие и наземные; головки буровые (детали машин); машины для бурения и ремонта скважин; машины для очистки нефти», всех товаров 12 класса МКТУ, услуг 37 класса МКТУ «бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; информация по вопросам ремонта; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; прокат бульдозеров; прокат машин для бурения и ремонта скважин; ремонт и

техническое обслуживание автомобилей; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации».