

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 08.08.2011, поданное ЗАО «Энергосервисная компания ЗЭ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭСКО» по свидетельству №436518, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ЭСКО» по заявке №2008709290 с приоритетом от 28.03.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.05.2011 за №436518 на имя ООО «Научно-производственное предприятие «ОМЕГА ИНЖЕНИРИНГ», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №436518 представляет собой словесное обозначение «ЭСКО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №436518 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ЭСКО» совпадает с сокращенным наименованием лица,

подавшего возражение ЗАО «ЭСКО ЗЭ», дата образования которого 08.08.2001 была зарегистрирована Московской регистрационной палатой.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, со времени его основания является разработка, производство и реализация приборов учета, регулирования тепла и воды, поверочных расходомерных установок для обеспечения экономически эффективного энергосбережения посредством внедрения и эксплуатации энергосберегающего оборудования и выполнения услуг в области коммунальной энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Лицо, подавшее возражение, разрабатывает и внедряет в производство эталонные поверочные расходомерные установки «ЭСКО», на базе которых созданы центры испытаний и поверки приборов учета тепла и воды во многих регионах Российской Федерации, включая Краснодар, Саратов, Махачкалу, Сургут, Владивосток, Ростов-на-Дону.

Лицо, подавшее возражение, маркирует изготавливаемые им измерительные приборы обозначением «ЭСКО».

Лицо, подавшее возражение, с целью внедрения измерительных приборов «ЭСКО» совместно с органами государственной власти и частными инвесторами активно участвует в программе «Доступное жилье», в области энергосберегающих технологий и строительства автономных источников теплоэнергоснабжения,

Лицо, подавшее возражение, поставляет свою продукцию в 56 регионов Российской Федерации. Высокое качество продукции, маркируемой обозначением «ЭСКО» подтверждается дипломами выставок, в том числе международных.

Вышеперечисленное свидетельствует о масштабности производства и поставок изделий, маркируемых обозначением «ЭСКО», их популярности у потребителей – государственных, муниципальных и частных компаний, связанных с предоставлением и учетом тепловой энергии и расходом воды на промышленных объектах и объектах системы ЖКХ, в силу чего у потребителя

сложилась устойчивое мнение о принадлежности продукции (измерительных приборов), маркированной обозначением «ЭСКО», лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436518 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ - «приборы для измерения массового расхода жидкости, объемного расхода жидкости, температуры жидкости, тепловой энергии и мощности потока жидкости».

К возражению приложены копии следующих документов:

- Свидетельство Московской регистрационной палаты №001.361.645 от 08.08.2001 [1];
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.01.2010[2];
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.01.2010 [3];
- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата юридического лица [4];
- протокол №25 Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Энергосервисная компания ЗЭ» от 16.12.2009 [5];
- уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе на территории Российской Федерации [6];
- выдержки из Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 №46 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» [7];
- лицензии: Ц 0006016 №60025520 от 10.08.2004; Г 823908 №4919-ц ОТ 29.08.2001; Д 554185 №ГС-1-99-02-26-0-7714221760-020712-1 от 20.12.2004 [8];
- лицензия №006640-ИР от 01.02.2008 с приложением и приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №210 от 01.02.2008 «О предоставлении лицензии на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений» [9];
- лицензия №000295-ИР с приложением и приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №428 от 16.12.2004 «О предоставлении лицензии на осуществление деятельности по изготовлению и

ремонту средств измерений ЗАО «Энергосервисная компания ЗЭ» с дополнением [10];

- выдержки из Федерального закона Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений» №102-ФЗ от 26.06.2008 [11];

- сертификат об утверждении типа средств измерений на установку поверочную «Краснодар - ЭСКО» от 13.01.2003; описание установки поверочной «Краснодар – ЭСКО», утвержденное 12.11.2002 [12];

- сертификат об утверждении типа средств измерений на установку поверочную «Ростов-Дон - ЭСКО» от 31.08.2005 [13];

- сертификат об утверждении типа средств измерений на установку поверочную «Контур-Сервис» от 30.09.2003; описание установки поверочной, утвержденное 04.08.2003.[14];

- сертификат об утверждении типа средств измерений на установку поверочную расходомерную «РЭМ - ЭСКО» от 16.07.2006; описание установки поверочной расходомерной «РЭМ – ЭСКО», утвержденное 15.08.2006 [15];

- сертификат об утверждении типа средств измерений на установку поверочную «Энергомера - ЭСКО» от 08.09.2005 [16];

- сертификаты соответствия на продукцию теплосчетчик модели ЭСКО-Т; ЭСКО МТР- 06 [17];

- сертификат об утверждении типа средств измерений на теплосчетчики «ЭСКО-Т» от 24.07.2008; описание теплосчетчиков «ЭСКО - Т», утвержденное 20.06.2008 [18];

- сертификат об утверждении типа средств измерений на теплосчетчики «ЭСКО-Т» от 05.04.2004, от 08.07.2002, от 30.06.2001; описание теплосчетчиков «ЭСКО - Т», утвержденное 05.06.2002, 26.05.2003 [19];

- сертификат об утверждении типа средств измерений на установку поверочную расходомерную «НГД - ЭСКО» от 20.10.2005; описание установки поверочной расходомерной «НГД – ЭСКО», утвержденное 09.09.2005 [20];

- сертификат об утверждении типа средств измерений на установку поверочную расходомерную «Компакт - ЭСКО» от 08.12.2005; описание

установки поверочной расходемерной «Компакт – ЭСКО», утвержденное 15.11.2005 [21];

- дипломы выставок [22];
- отзывы потребителей и благодарственные письма [23];
- договор о создании Закрытого акционерного общества «Энергосервисная компания ЗЭ» от 16.07.2001 [24].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 08.08.2011 и на заседании коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- представленные документы не подтверждают того, что краткое наименование лица, подавшего возражение, было включено в ЕГРЮЛ и защищено как фирменное наименование на дату приоритета оспариваемого товарного знака - такое включение состоялось только 15.01.2010;

- представленные документы, включающие сертификаты лицензии и дипломы участника выставок, не являются доказательством производства приборов, маркированных обозначением «ЭСКО», в промышленных масштабах, а могут расцениваться как подготовка к такому производству;

- представленные отзывы и благодарственные письма не дают ответа на вопрос, каким образом эти приборы попали в эти организации;

- в возражении отсутствуют договоры на поставку и отгрузку партий приборов ЭСКО, которые бы подтверждали производство изделия в промышленном масштабе и доказывали, что потенциальный потребитель действительно сталкивался в магазинах и на оптовых базах с этими изделиями, запомнил эту аббревиатуру и начал различать ее среди множества других словесных обозначений однородных товаров;

- правообладатель в 2004 году разработал прибор ЭСКО и начал его производство в 2005 году;

- правообладатель и лицо, подавшее возражение, сотрудничают в области создания приборов серии ЭСКО и договорились не совершать действий, наносящих ущерб другой стороне.

На основании изложенных аргументов правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №436518.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- Технические условия ТУ 4218-002-73819860-2005 на теплосчетчики ЭСКО[25];
- сертификаты об утверждении типа средств измерений на приборы серии ЭСКО [26];
- договор №1004-01И о совместной деятельности [27].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 03.11.2011, в обоснование доводов, изложенных в возражении, были представлены дополнительные материалы, включающие ряд свидетельств и договоров, однако, поскольку представленные источники информации не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, они не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.11.2011 от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены следующие общедоступные материалы:

- выдержки из Постановления Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 17.03.1998 №11 «Об утверждении положения о системе сертификации ГОСТ Р» и Постановления Госстандарта от 21.09.1994 №15 «Об утверждении порядка проведения сертификации продукции в Российской Федерации» [28];
- информация из сети Интернет о ЗАО ЭСКО ЗЭ и его продукции [29];
- публикации их СМИ [30];
- каталог продукции 2008 года [31].

В свою очередь правообладатель дополнительно представил образцы этикеток продукции – расходомера, маркированного обозначениями «ЭСКО – МТР-06» и «ЭСКО РВ.08» [32].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (28.03.2008) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 436518 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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 наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №436518 представляет собой словесное обозначение «ЭСКО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Из материалов, представленных правообладателем, следует, что обозначение «ЭСКО» представляет собой часть сокращенного наименования лица, подавшего возражение. Это наименование лицо, подавшее возражение, использовало в технической документации, при заключении договоров с потребителями и партнерами в период, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Сокращенное наименование ЗАО «ЭСКО ЗЭ» фигурировало при заключении договора о создании ЗАО «Энергосервисная компания ЗЭ» в 2001 году [24]. Однако официально право на это сокращенное наименование лицо, подавшее возражение, получило только 15.01.2010 при внесении записи в ЕГРЮЛ и постановке на учет в налоговом органе [3] – [4], то есть это право возникло после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Документов, подтверждающих возникновение у лица, подавшего возражение, права на сокращенное фирменное наименование «ЭСКО», совпадающее с оспариваемым товарным знаком, ранее даты его приоритета, представлено не было.

В силу указанного довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса нельзя признать убедительными.

Из представленных материалов [8], [12] – [23] следует, что обозначение «ЭСКО», начиная с 2002 года и в период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака «ЭСКО», использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве наименования широкого спектра товаров, а именно: теплосчетчиков ЭСКО-Т, теплосчетчиков-регистраторов МТР-06, поверочных установок (Краснодар-ЭСКО, Ростов-Дон-ЭСКО, РЭМ-ЭСКО, НГД-ЭСКО, Компакт-ЭСКО, ОПТИМА-ЭСКО, автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУРДЭ НИИ ИТ-ЭСКО, которые им разрабатывались и производились.

Из представленных документов [22] следует, что, начиная с 2002 года лицо, подавшее возражение, участвовало в различных выставках, включая международные выставки, представляя на них средства измерения, маркированные обозначением «ЭСКО», в том числе теплосчетчики, расходомеры, регуляторы тепловой энергии серии «ЭСКО».

Следует отметить, что средства измерения серии «ЭСКО», разработчиком и изготовителем которых является лицо, подавшее возражение, относятся к товарам производственно-технического назначения, потребителями которых являются государственные, муниципальные и частные компании, связанные с предоставлением и учетом расхода воды и тепловой энергии на промышленных объектах и объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Представленные документы [23] свидетельствуют о том, что продукция лица, подавшего возражение, включая средства измерения, маркированные обозначением «ЭСКО», были установлены и эксплуатировались до даты приоритета оспариваемого товарного знака в таких регионах Российской Федерации, как Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, Карелия, Вологодская, Ярославская, Волгоградская, Белгородская, Костромская области, в Москве и других городах Российской Федерации (г. Владивосток, г.Владимир, г.Воронеж).

Доводы правообладателя, приведенные в отзыве, и приложенные к отзыву документы не опровергают факта использования лицом, подавшим возражение, обозначения «ЭСКО» для маркировки средств измерения с 2002 года, при этом из договора [27] о совместной деятельности (см. пункты 1.4, 1.5, 2.5, 2.6) следует, что расходомеры «ЭСКО РВ.08» и теплосчетчики «ЭСКО МТР-06» выпускались лицом, подавшим возражение, с использованием комплектующих, поставляемых правообладателем.

Таким образом, правообладатель являлся партнером лица, подавшего возражение, и, следовательно, был осведомлен о продукции, маркированной обозначением «ЭСКО», которая с 2002 года разрабатывалась и выпускалась лицом, подавшим возражение.

Несмотря на то, что право на сокращенное фирменное наименование «ЭСКО», как указано выше, лицо, подавшее возражение, получило только в 2010 году, оно с 2002 года использовало это обозначение не только при маркировке своей продукции, относящейся к измерительным приборам, но и с даты образования в 2001 году в качестве своего наименования в технической документации, при подписании от своего имени договоров и при представлении своей продукции на выставках.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства можно сделать вывод, что у потребителя этих товаров на дату приоритета оспариваемого товарного знака сформировалась устойчивая ассоциативная связь обозначения «ЭСКО» с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «ЭСКО» по свидетельству №436518, зарегистрированный на имя ООО «Научно-производственное предприятие «ОМЕГА ИНЖИНИРИНГ», способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ, следует признать убедительными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.08.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436518 недействительным в отношении 09 класса МКТУ «приборы для измерения массового расхода жидкости, объемного расхода жидкости, температуры жидкости, тепловой энергии и мощности потока жидкости».