

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 28.01.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405733, поданное ООО «Дезстанция «ЭКОМИР», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009703271 с приоритетом от 20.02.2009 зарегистрирован 08.04.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №405733 на имя ООО «Группа Компаний «КОМТЕК», 129090, Москва, ул. Щепкина, д.22 в отношении услуг 37, 39, 40, 42, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 23.06.2011 за №РД0082993, право на товарный знак передано ООО «Управляющая Компания «Технология Групп», 129090, Москва, ул. Щепкина, д. 22 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «ЭКОМИР», выполненным буквами русского алфавита, и изобразительным элементом, представляющим собой стилизованное изображение цветка, выполненного в виде глобуса синего цвета на зеленом стебле с листочком.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.01.2013 выражено мнение о том, что регистрация №405733 товарного знака произведена в

нарушение требований, установленных положением пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 37 и 44 классов МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЭКОМИР» по свидетельству №405733 нарушает исключительное право ООО «Дезстанция «ЭКОМИР» на фирменное наименование;

- ООО «Дезстанция «ЭКОМИР» было создано ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, 12 октября 2007 года, и осуществляет деятельность в отношении услуг по дератизации и дезинфекции (уничтожение насекомых);

- словесный элемент «ЭКОМИР» оспариваемого товарного знака полностью входит в состав фирменного наименования ООО «Дезстанция «ЭКОМИР», при этом элементы фирменного обозначения – ООО и Дезстанция, являются слабыми, т.к. указывают на организационно-правовую форму и на вид деятельности юридического лица;

- услуги по дезинфекции, дератизации, дезинсекции, уничтожению паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей, уничтожению сорняков являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе – уничтожению организмов;

- заинтересованность ООО «Дезстанция «ЭКОМИР» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку обусловлена сходством фирменного наименования данного юридического лица с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №405733, а также тем, что этот товарный знак был противопоставлен при экспертизе обозначения «ЭКОМИР» по заявке №2012703543, поданной ООО «Дезстанция «ЭКОМИР».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405733 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «дезинфекция, дератизация, уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей)», а также услуг 44 класса МКТУ «уничтожение сорняков».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ;
4. Копия договора №13-Р от 13 марта 2008, а также протокола, платежного поручения и акта сдачи приемки услуг по данному договору;
5. Копия договора №17-Р от 26 марта 2008, а также протокола, платежного поручения и акта сдачи приемки услуг по данному договору;
6. Копия договора №28-Р от 12 ноября 2008, а также протокола, платежного поручения и акта сдачи приемки услуг по данному договору;
7. Копия договора №23-К от 09 сентября 2008, а также протоколов, платежных поручений и актов сдачи приемки услуг по данному договору;
8. Копия договора №34-К от 17 января 2009, а также протокола, платежного поручения и акта сдачи приемки услуг по данному договору;
9. Копия договора №35-К от 20 января 2009, а также протокола, платежного поручения и акта сдачи приемки услуг по данному договору;
10. Распечатка страницы сайта ООО «Дезстанция «ЭКОМИР».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №405733, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Дезстанция «ЭКОМИР» не может быть признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405733 в отношении услуг 44 класса МКТУ «уничтожение сорняков», поскольку компания не оказывает подобных услуг, этот вид услуг отсутствует в принадлежавшей ООО «Дезстанция «ЭКОМИР» заявке №2012703542 на товарный знак «ЭКОМИР», услуги по уничтожению сорняков не являются однородными услугами по дезинфекции, дератизации и уничтожению паразитов оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не подтвердило свою заинтересованность в услугах 37 класса МКТУ «дезинфекция», поскольку представленные договоры заключены только на услуги дезинсекции и дератизации;

- договоры, представленные ООО «Дезстанция «ЭКОМИР», относятся к 2008 и 2009 годам, следовательно, нет оснований полагать, что деятельность по дезинсекции и дератизации ведется в настоящее время;

- таким образом, заинтересованность ООО «Дезстанция «ЭКОМИР» при подаче возражения, не является доказанной;

- правообладатель оспариваемого товарного знака имеет приоритетные права на данное обозначения в силу использования его в качестве коммерческого обозначения до даты регистрации ООО «Дезстанция «ЭКОМИР» в качестве юридического лица;

- использование коммерческого обозначения «ЭКОМИР» осуществлялось ООО «Группа Компаний «КОМТЕК» (первоначальный правообладатель товарного знака по свидетельству №405733) с мая 2007, т.е. на полгода раньше даты регистрации ООО «Дезстанция «ЭКОМИР»;

- с 2010 года и по настоящее время коммерческое обозначение «ЭКОМИР» и товарный знак «ЭКОМИР» по свидетельству №406733 используется ООО «Управляющая Компания «Технология Групп» для индивидуализации своей деятельности.

К отзыву приложены следующие материалы:

11. Договор №843 от 2007г. между ООО «БЕБ АЙ ТИ» и ООО «Группа Компаний «КОМТЕК»;

12. Коммерческое предложение на дератизацию и дезинсекцию (весна-лето 2007 года) с логотипом «ЭКОМИР»;

13. Договор подряда на выполнение работ №1 от 01.10.2007 между ООО «ГК «КОМТЕК» и ООО «Комтек Сервис» на уборку территории, помещений, дезинсекцию и дератизацию, акты и платежный документ №480 от 07.11.2007;

14. Договор подряда на выполнение работ №3 от 05.10.2007 между ООО «ГК «КОМТЕК» и ООО «Кадровый центр-Техновек» на уборку, вывоз мусора, дезинсекцию и дератизацию, акты и платежный документ №144 от 05.10.2007;

15. Договор на проведение разовых работ №2-Д от 15.06.2008 между ООО «ГК «КОМТЕК» и Малыш Н.А. на проведение разовых дезинсекционных работ в жилом помещении, акт и квитанция;

16. Договор на проведение разовых работ №15-Д от 10.04.2009 между ООО «ГК «КОМТЕК» и Лиходей И.А. на проведение разовых дезинсекционных работ в жилом помещении, акт и квитанция;

17. Договор на проведение разовых работ №12-Д от 15.08.2010 между ООО «ГК «КОМТЕК» и гр. Рогачевым Д.П. на проведение разовых дезинсекционных и дератизационных работ в жилом доме и приусадебном участке, акт и квитанция;

18. Договор на оказание услуг по уборке и дезинсекции №537-12М от 01.11.2010 между ООО «УК «Технология Групп» и ОАО «Московский локомотивный завод» на уборку помещений, территории, по дезинсекцию и дератизации, акты и платежные документы №485 от 14.12.2010, №29 от 27.01.2011, №211 от 30.05.2011;

19. Договор на оказание услуг по уборке и дезинсекции №538-12М от 01.01.2011 между ООО «УК «Технология Групп» и ОАО «Российские железные дороги» на уборку помещений, территории, на дезинсекцию и дератизацию, акты и платежные документы №267 от 29.06.2011, №52 от 28.02.2012;

20. Договор на оказание услуг по уборке и дезинсекции №231-САН от 15.08.2012 между ООО «УК «Технология Групп»и ООО «Вертикаль», акты и платежные поручения №689 от 29.10.2012, №198 от 26.04.2013;

21. Письмо от ГУ МВД России по г. Москве от 13.05.2013 о подготовке документов на аукцион на оказание услуг по дезинсекции и дератизации на объектах УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве;

22. Информация с сайта эко-мир.рф;

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №405733.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.02.2009) 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 или обозначения) 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 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 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет

средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав в совокупности материалы возражения, касающиеся хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, наличия у него поданной заявки №2012703543 на регистрацию товарного знака «ЭКОМИР», усматривает заинтересованность ООО «Дезстанция «ЭКОМИР»» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405733 в отношении услуг 37 класса МКТУ «дезинфекция, дератизация, уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей)».

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание, что лицо, подавшее возражение на заседании коллегии 27.05.2013 ограничило перечень своих притязаний услугами 37 класса МКТУ «дезинфекция, дератизация, уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей)» (см. приложение 2 к заседанию коллегии от 27.05.2013). В этой связи возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405733 в отношении услуг 44 класса МКТУ «уничтожение сорняков» не рассматривается.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, включает в свой состав изобразительный и словесный элемент. Изобразительный элемент представляет собой изображение цветка на стебле зеленого цвета с одним листочком и соцветием в виде стилизованного глобуса синего цвета. Справа от

изобразительного элемента расположен словесный элемент «ЭКОМИР», выполненный буквами русского алфавита зеленого цвета. Часть слова «ЭКО» выполнена жирным шрифтом, в правой части буквы «О» нарисована небольшая белая точка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37, 39, 40, 42, 44 классов МКТУ.

Возражение от 28.01.2013 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 37 «дезинфекция, дератизация, уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей)» с фирменным обозначением лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета этого товарного знака.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией палаты по патентным спорам при наличии перечисленных ниже признаков:

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

Как следует из материалов дела [1] и [3], право на фирменное наименование возникло у ООО «Дезстанция «ЭКОМИР» 12.10.2007г., то есть до даты приоритета (20.02.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству №405733.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает индивидуализирующий словесный элемент «ЭКОМИР», который является тождественным отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Индивидуализация услуг и юридического лица происходит именно благодаря указанному элементу, присутствующему в составе и товарного знака по свидетельству №405733 и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [3] основным видом деятельности ООО «Дезстанция «ЭКОМИР» является деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ.

Из представленных материалов [4] – [9] усматривается, что лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака оказывало различным лицам под своим фирменным наименованием услуги по дератизации и дезинсекции.

Необходимо отметить, что услуги 37 класса МКТУ «дезинсекция и дератизация», оказываемые лицом, подавшим возражение, являются однородными по отношению к услугам 37 класса МКТУ «дезинфекция; уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей)» оспариваемого товарного знака, поскольку относятся к одному сегменту рынка, имеют одинаковое назначение (связаны с уничтожением вредных организмов), и могут создавать у потребителя представление о принадлежности этих услуг одному лицу.

Таким образом, установлено, что словесная часть оспариваемого товарного знака тождественна охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг. При этом права на фирменное наименование в Российской Федерации возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. В тоже время правообладателем оспариваемого товарного знака информации о наличии у него более раннего права на фирменное наименование «ЭКОМИР» не представлено. Указанные факты обуславливают вывод о несоответствии товарного знака по свидетельству №405733 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части указанных в перечне услуг 37 класса МКТУ «дезинфекция, дератизация, уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей)».

Вместе с тем доводы отзыва сводятся к наличию у первоначального правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №405733 более старшего права на коммерческое обозначение «ЭКОМИР», использование которого началось на полгода ранее создания ООО «Дезстанция «ЭКОМИР», а именно с мая 2007 года.

Следует отметить, что представленные правообладателем документы не позволяют сделать вывод о том, что используемое им средство индивидуализации «ЭКОМИР» является коммерческим обозначением. Представленный договор [11] касается разработки логотипа и фирменного стиля ООО Группа Компаний «КОМТЕК», а фигурирующий в договоре дизайн-макет обозначения, тождественного оспариваемому товарному знаку, не позиционируется в качестве коммерческого обозначения. Все представленные договоры на выполнение работ [13] – [20], заключенные ООО Группа Компаний «КОМТЕК» с различными физическими и юридическими лицами, также не содержат сведений о коммерческом обозначении «ЭКОМИР». Представленная распечатка с сайта <http://эко-мир.рф> [22], на которой присутствует товарный знак «ЭКОМИР», не свидетельствует о наличии у правообладателя оспариваемого товарного знака предприятия под коммерческим обозначением «ЭКОМИР». Кроме того, согласно сведениям Центра регистрации доменов RU-CENTER домен эко-мир.рф был создан 11.11.2010, то есть позже даты приоритета (20.02.2009) оспариваемого товарного знака, поэтому приведенная в распечатке информация не могла быть опубликована до 20.02.2009, следовательно, не может быть соотнесена с исследуемым периодом времени. Коммерческое предложение [12], адресованное ОАО «Московский локомотивный завод», подано от имени ООО «ГК «КОМТЕК» и не свидетельствует о том, что фигурирующее на фирменном бланке обозначение «ЭКОМИР» используется в качестве средства индивидуализации предприятия, а не услуг ООО «ГК «КОМТЕК». Все вышеизложенное не позволяет сделать вывод о том, что комбинированное обозначение «ЭКОМИР» использовалось правообладателем в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия.

Вышеизложенные выводы применимы также и в отношении документов, приложенных к особому мнению правообладателя, поступившему 30.05.2013 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405733. В особом мнении выражено мнение о том, что коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводам об удовлетворении возражения без учета документов, существующих на момент

рассмотрения возражения, но вовремя не полученных представителем правообладателя на дату заседания коллегии. Так, в качестве дополнительных материалов к особому мнению правообладателя приложены:

23. договор №5016_MSOM от 10.08.2007 на оказание услуги по размещению рекламной информации в форме плакатов, заключенный между ООО «Группа Компаний «КОМТЕК» и ООО «Аутдор Маркетинг», и приложения к нему;

24. письмо от российской ассоциации «Недра».

Следует отметить, что представленные документы также не свидетельствуют о том, что комбинированное обозначение «ЭКОМИР» использовалось ООО «Группа Компаний «КОМТЕК» в качестве средства индивидуализации предприятия – коммерческого обозначения, поскольку комбинированное обозначение «ЭКОМИР» позиционируется как в письме [24], так и в договоре [23] в качестве средства индивидуализации услуг ООО «Группа Компаний «КОМТЕК», т.е. в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.01.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №405733 недействительным частично в отношении услуг 37 класса МКТУ «дезинфекция, дератизация, уничтожение паразитов (за исключением сельскохозяйственных вредителей)».