

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.04.2021, поданное ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ», Воронежская обл., г.Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584728, при этом установлено следующее.

Учебный центр «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ»

Оспариваемый товарный знак « _____ » по заявке №2015719460 с приоритетом от 25.06.2015 зарегистрирован 25.06.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №584728 в отношении услуг 37, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Индивидуальный предприниматель Александрова И.В., г.Мурманск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.04.2021 поступило возражение, 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 пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного

знака. Отличительная часть фирменного наименования “Пожарный эксперт” тождественна словесным элементам “Пожарный эксперт”, содержащимся в оспариваемом знаке по свидетельству №584728. Представленные с возражением документы доказывают деятельность лица, подавшего возражение, под фирменным наименованием, которая является однородной с услугами 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 584728 недействительным в отношении услуг 37, 41, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» (1);
- копия свидетельства об аккредитации № 660/В/0745 от 10 декабря 2014 г. (2);
- копия лицензии № ДО-10-101-2097 от 04 декабря 2013 г. (3);
- копия лицензии №1-Б/01323 от 09 апреля 2013 г. (4);
- копия лицензии №1551 от 02 апреля 2013 г. (5);
- копия сертификата соответствия № РОСС RU.3997.04ЖКЗА0027 от 23 июня 2015 г. (6);
- копия свидетельства о допуске № П-467.3/15. (7);
- копия договора № ДПБ-21/10 от 04 мая 2010 г. (8);
- акт оказания услуг № 00034 от 05 августа 2010 г. (9);
- копия договора № НОР-11/10 от 06 мая 2010 г. (10);
- акт оказания услуг № 00027 от 25 июня 2010 г. (11);
- копия договора № ОУ-4/10 от 09 августа 2010 г. (12);
- акт оказания услуг № 00036 от 13 августа 2010 г. (13);
- копия договора № ОУ-03/11 от 05 апреля 2011 г. (14);
- акт оказания услуг № 00011 от 05 апреля 2011 г. (15);
- копия договора № ОУ-04/11 от 15 апреля 2011 г. (16);
- акт оказания услуг № 00012 от 10 мая 2011 г. (17);
- копия договора № ОУ-17/12 от 10 июля 2012 г. (18);

- акт оказания услуг № 00047 от 20 июля 2012 г. (19);
- копия договора подряда СН929 от 03 августа 2014 года (20);
- справка о стоимости работ по форме КС-3 от 01 сентября 2014 г. (21);
- акт о приемке выполненных работ КС-2 от 01 сентября 2014 г. (22);
- копия договора № 34-2ШК от 25 января 2014 г. (23);
- акт оказания услуг № 21 от 29 февраля 2014 г. (24);
- копия договора № ОУ-07/15 оказания услуг от 16 марта 2015 г. (25);
- акт оказания услуг № 000013 от 06 апреля 2015 г. (26);
- копия договора № 02/15 на оказание услуг от 21 января 2015 г. (27);
- акт оказания услуг № АР1 2 от 10 февраля 2015 г. (28);
- копия договора № 04/15 на оказание услуг от 09 февраля 2015 года (29);
- акт оказания услуг № АР25 от 17 марта 2015 г. (30);
- копия договора № ОУ-38/13 от 24 октября 2014 года (31);
- акт оказания услуг № 000067 от 10 декабря 2013 г. (32);
- копия договора № ОУ-20/14//08108/378ДС14-36/02/11044-Д от 09 сентября 2014 года (33);
- акт оказания услуг № 000037/1 от 01 октября 2014 года (34);
- акт оказания услуг № 000037/2 от 22 октября 2014 года (35);
- акт оказания услуг № 000037/3 от 22 октября 2014 г. (36);
- копия договора № ОУ-31/14 от 27 ноября 2014 г. (37);
- акт оказания услуг № 00058 от 24 декабря 2014 г. (38);
- распечатка с сайта ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» - <https://pogexpert.ru/> (39).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- в оспариваемом товарном знаке ключевым является смысловое обозначение “учебный центр”, в этой связи фирменное наименование лица, подавшего возражение, и товарный знак по свидетельству №584728 не являются сходными;

- ООО “Пожарный эксперт” предоставляет услуги в Воронежской области, ИП Александрова И.В. - в Мурманской области, таким образом, полностью отсутствует совпадение по месту предоставления услуг, в связи с чем у потребителя не возникнет уверенность в принадлежности услуг одному изготовителю;

- документы возражения представляют собой сведения о выполненных ООО “Пожарный эксперт” услугах и работах в Воронежской области и каких-либо фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака потребители были введены в заблуждение относительно работ, либо личности исполнителя, не содержат;

- материалов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, услуги оспариваемого товарного знака, с продукцией и услугами лица, подавшего возражение, не представлено.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №584728.

К отзыву были приложены следующие материалы:

- копия акта № 0195 (40);
- копия выписки из ЕГРИП (41);
- копия лицензии с приложением (42);
- копия платёжного поручения № 139 (43);
- копия счёт-фактуры № 00556 (44);
- копия Договора ПТМ 2 (45);
- копия Договора № 03 от 27.01.2021 года (46);
- копия свидетельства на товарный знак с приложениями (47);
- скриншоты рекламного продукта (48);
- копия формы заявки на обучение с логотипом товарного знака (49);
- копия формы заявки на повышение квалификации с логотипом товарного знака (50).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.06.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №584728 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 14.4.2.2-14.4.2.4 настоящих 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 изготовителю.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №584728 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение, для осуществления деятельности, однородной с оказанием услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №584728 представляет собой

Учебный центр «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ»

словесное обозначение « _____ », выполненное в одну строку буквами русского алфавита. Словесные элементы “учебный центр” являются неохраняемыми элементами обозначения, следовательно, словесные элементы “ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ” несут в себе основную индивидуализирующую функцию в знаке. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» на фирменное наименование показал следующее.

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:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна товарам и услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения (1) право на фирменное наименование у ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» возникло с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно, 23.04.2009. Следовательно, фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №584728.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что они являются сходными в силу тождества словесных элементов «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» и «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» сравниваемых средств индивидуализации.

Согласно документу (1) основными видами деятельности ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» являются среди прочих следующие: деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки, ремонт машин и оборудования; ремонт электрического оборудования; производство электромонтажных работ; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; оценка рисков и ущерба; деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора; разработка инженерно-технических проектов и контроль при строительстве и модернизации объектов использования атомной энергии; деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки; предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности; предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов промышленного назначения, связи, здравоохранения и т.п.; деятельность

систем обеспечения безопасности; обучение профессиональное; образование профессиональное дополнительное и так далее.

До даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, были получены разрешительные документы на осуществление следующих видов работ.

Так, в соответствии с документом (2) лицо, подавшее возражение, аккредитовано в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлению: обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Получены лицензии (3-5) на проектирование ядерных установок, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Выдан сертификат соответствия (6), который допускает ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» выполнять следующие виды деятельности: работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Получено свидетельство (7) о допуске к определенному виду работ по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; работ по разработке специальных разделов проектной документации

(по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, декларации промышленной безопасности); работ по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Оказание третьим лицам ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ» услуг по подготовке документов для разработки декларации пожарной безопасности, включающей расчеты по оценке пожарного риска объекта защиты, по оценке соответствия проектируемого объекта защиты “Станции технического обслуживания автомобилей с магазином” требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, по проведению расчетов по оценке пожарного риска с предоставлением отчета для объектам защиты (комбикормовый цех, 16-ти квартирного жилого дома, здание склада сахара), по проверке расчетным способом соответствия эксплуатируемых путей эвакуации действующим нормам пожарной безопасности объектов защиты: административно-технического здания, по осуществлению монтажа и пуско-наладочных работ системы противопожарной защиты реконструируемого нежилого помещения, услуги по техническому обслуживанию технических средств сбора, обработки и передачи данных о пожаре, технического надзора и эксплуатационно-технического обслуживания объектового устройства передачи извещений о пожаре ОУ “Стрелец-Мониторинг”, по испытанию внутреннего противопожарного водопровода (четыре пожарных крана) на водоотдачу, по разработке рабочих документаций, подтверждаются приложенными к возражению договорами и финансовыми документами, свидетельствующими их исполнение (8-26, 31-38).

Приложенные распечатки из сети Интернет (39) информируют потребителей о деятельности ООО «ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ», постоянных клиентах компании, осуществлении вышеуказанных услуг, начиная с 2009 года.

С учетом вышеизложенного, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с оценкой пожарного риска и

расчетов в области пожарной безопасности, работ по проектированию, монтажом, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности.

Таким образом, вышеприведенные виды деятельности лица, подавшего возражение, являются однородными услугам 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт пожарной сигнализации; устранение помех в работе электрических установок», услугам 42 класса МКТУ «изучение технических проектов; инжиниринг; исследования научные; исследования технические; консультации по технологическим вопросам; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая», поскольку имеют одинаковое назначение и круг потребителей, могут оказываться одними и теми же предприятиями и организациями.

Лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584728 также в отношении услуг 41 класса МКТУ “воспитание физическое, издание книг, информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение семинаров; организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация спортивных состязаний, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); организация и проведение мастер-классов (обучение); переподготовка профессиональная; программирование спортивных состязаний; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов (обучение)”.

Лицом, подавшим возражение, были представлены договоры и акты выполненных работ (27-30), которые подтверждают оказание услуг третьим лицам по написанию уникальных текстов для размещения на интернет-портале и услуг по разработке образовательных программ для обучения пожарно-техническому минимуму.

Следовательно, деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием по написанию текстов для размещения на интернет-портале является однородной услугам 41 класса МКТУ “публикация текстовых материалов, за исключением рекламных”, указанным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку они соотносятся как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги, оказываемые ООО “ПОЖАРНЫЙ ЭКСПЕРТ”, по разработке образовательных программ, в том числе предназначенных для воспитателей дошкольных образовательных организаций, для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы, для руководителей и ответственных за пожарную безопасность многоквартирных жилых домов, различных учреждений и так далее (подробно к договору №04/15 от 09.02.2015 приложен список образовательных программ), по сути, несут под собой образовательную деятельность, которая тесно связана с вопросами в области обучения, воспитания, просвещения.

Таким образом, оказываемые под фирменным наименованием услуги лица, подавшего возражение, следует признать однородными услугам 41 класса МКТУ “информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение семинаров; организация конкурсов (учебных или развлекательных); ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); организация и проведение мастер-классов (обучение); переподготовка профессиональная; услуги образовательно-воспитательные; воспитание физическое, организация спортивных состязаний, программирование спортивных состязаний; услуги репетиторов, инструкторов (обучение)”, поскольку услуги соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Документов о том, что лицо, подавшее возражение, оказывает издательские услуги материалами возражения не доказано, в связи с чем нет оснований для удовлетворения возражения в отношении оспариваемых услуг 41 класса МКТУ «издание книг».

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №584728 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной вышеуказанным услугам 37, 41, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса для вышеприведенных услуг 37, 41, 42 классов МКТУ следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584728 недействительным в отношении всех услуг 37, 42 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ «воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение семинаров; организация конкурсов (учебных или развлекательных); организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); организация и проведение мастер-классов (обучение); переподготовка профессиональная; программирование спортивных состязаний; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов (обучение)».