

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 21.12.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО-СПАС БАТАЙСК», г. Ростов – на-Дону (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272898, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2002727848/50 с приоритетом от 20.11.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.08.2004 за №272898 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Центр аварийно-спасательных и экологических операций», г. Москва (далее - правообладатель) в отношении услуг 36, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №272898 является комбинированным и состоит из буквосочетаний «ЭК» и «СПАС», выполненных оригинальным шрифтом, между которыми расположен изобразительный элемент в виде щита и четырех стрел, внутри которого расположен треугольник. В нижней части обозначения расположен словесный элемент «аварийно спасательные системы», который не имеет самостоятельной правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.12.2011 выражено мнение о том, что регистрация №272898 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона

Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано тем, что:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-СПАС БАТАЙСК» было зарегистрировано 29.05.2000;

- деятельность предприятия связана с обращением с опасными отходами, подлежащая лицензированию. В 2003 году была получена лицензия на обращение с опасными отходами, выданная Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ростовской области.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272898 в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство дамб; ремонт и техническое обслуживание автомобилей», услуг 39 класса МКТУ, услуг 40 класса МКТУ «переработка отходов; переработка нефти (химическая); дезактивация вредных материалов», услуг 42 класса МКТУ «изучение технических проектов и планов на соответствие экологическим показателям; испытания материалов, в том числе технических средств инженерной экологии».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. копия Уведомления территориального органа ФСГС по Ростовской области;
2. копия паспорта опасного отхода;
3. копия протокола Химической испытательной лаборатории Центра по экологическим и технологическим проблемам ООО «ИЛИОН»;
4. копия информационного письма об учете в ЕГРПО;
5. копия приложения к информационному письму;
6. копия свидетельства о государственной регистрации;
7. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юрлице;

8. копии договоров;
9. копии актов и платежных поручений;
10. копия протокола Общего собрания участников ООО «Эко-Спас Батайск»;
11. копия заключения по отводу земельного участка под строительство;
12. копия акта установления нормативной цены земельного участка;
13. копия договора на выполнение работ;
14. копия паспорта земельных участков для строительства в г.Батайске;
15. копии постановлений мэра города Батайска;
16. копия страниц газеты;
17. копия устава.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении указано, что деятельность осуществляемая предприятием ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК» связана с обращением с опасными отходами, которая подлежит лицензированию. В 2003 году была получена лицензия, однако, данная лицензия не была приложена к материалам дела;

- дата приоритета оспариваемого товарного знака 20.11.2002, а лицензия была получена только в 2003 году, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не вело и не имело возможности вести какую либо деятельность по оказанию услуг по переработке отходов под фирменным наименованием ООО «ЭКО -СПАС БАТАЙСК» в период с 2000 по 2003 год;

- к материалам возражения приложены договоры, относящиеся к периоду 2009-2011 годов, которые подтверждают, что ООО «ЭКО-СПАС БАТАЙСК» производило погрузочно-разгрузочные работы, биологическую рекультивацию нефтезагрязненного земельного участка, вывоз и утилизацию грунта, микробиологическую очистку грунта, вывоз и утилизацию грунта, микробиологическую очистку грунта. При этом к документам не приложены лицензии, подтверждающие правомерность производимых работ;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, не сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- с 1999 года правообладатель ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» для индивидуализации своего юридического лица, помимо фирменного наименования использует коммерческое обозначение «ЭКОСПАС» для оказания услуг.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №272898 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи (20.11.2002) заявки №2002727848/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания утвержденные Роспатентом 29 ноября 1995г., с изменениями от 19 декабря 1997 г., (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пунктом 2.5 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

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.

Оспариваемый знак является комбинированным и состоит из буквосочетаний «ЭК» и «СПАС», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенного между ними изобразительного элемента в виде щита с четырьмя стрелами и белым треугольником внутри. В нижней части расположен словесный элемент «Аварийно-спасательные системы», который не имеет самостоятельной охраны. Правовая охрана предоставлена в сочетании зеленого, оранжевого и белого цветов в отношении услуг 36, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272898 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 2 статьи 7 Закона как сходного до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, фирменным наименованием в отношении однородных услуг.

Исходя из представленных документов (6-7) следует, что словесный элемент «ЭКО-СПАС» оспариваемого товарного знака сходен с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО – СПАС БАТАЙСК», получившего право на данное наименование 29.05.2000, то есть ранее даты приоритета (20.11.2002) оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, только возникновения права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о факте оказания услуг, под фирменным наименованием «ЭКО-СПАС БАИТАЙСК», однородных услугам, в отношении которых оспаривается товарный знак по свидетельству №272898 до даты приоритета (20.11.2002) оспариваемого товарного знака.

В частности, уставные документы (17) только декларируют намерения заниматься какой-либо деятельностью.

Деятельность, связанная с обращением с опасными отходами подлежит лицензированию, однако, довод лица, подавшего возражение, о том, что ими была получена соответствующая лицензия в 2003 году, не подтвержден документально.

Представленное заключение экспертной комиссии (11) по рабочему проекту «Производство по сортировке и переработке твердых бытовых и производственных отходов в г. Батайске» и акт выбора земельного участка (12) доказывает только возможность реализации намечаемой деятельности, а не ее фактическое осуществление.

Постановления мэра города Батайска, также демонстрируют подготовку к строительству производства по сортировке и переработке твердых бытовых и производственных отходов.

Представленные договоры на выполнение работ по обращению с отходами относятся к периоду 2009 – 2010 гг., и не могут служить доказательством использования фирменного наименования до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №272898 произведено в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2011, оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №272898.**