

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 ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2016 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531339, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный  знак по заявке №2013731537 с приоритетом от 12.09.2013 зарегистрирован 25.12.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №531339 в отношении товаров и услуг 16, 17, 19, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Сырьевая альтернатива», 650021, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 3А (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №531339 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем фирменного наименования ООО «Сырьевая альтернатива» (ОГРН 1035403909276), г.Новосибирск, которое зарегистрировано 15.09.2003, то есть на 10 лет ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №531339;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №531339 – ООО «Сырьевая альтернатива» (ОГРН 1124205001183), г. Кемерово, ул.Красноармейская, д. 3, стр. А, был зарегистрирован как юридическое лицо 27.01.2012, то есть более чем через 8 лет после регистрации лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по оптовой торговле отходами и ломом, а также обработке отходов бумаги и картона;

- в сети Интернет на сайте www.makulatura54.ru размещена статья из газеты «Комсомольская правда», посвященная деятельности компании лица, подавшего возражение;

- Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел иск ООО «Сырьевая альтернатива», г. Кемерово к ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск о защите права на товарный знак по свидетельству №531339 и в своем Решении от 04.02.2016 по делу №А4522223/2015 в иске отказал;

- в указанном решении суда отмечено, что действия истца (ООО «Сырьевая альтернатива», г. Кемерово) по регистрации товарного знака по свидетельству №531339 являются злоупотреблением правом и в силу пункта 2 статьи 10 Кодекса не подлежат судебной защите;

- таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием, права на которое в отношении однородных услуг возникли у лица подавшего данное возражение ранее даты приоритета указанного товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №531339 недействительной в отношении услуг 40 класса МКТУ

«обработка бумаги; обработка отходов [переработка]; сортировка и заготовка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]».

К возражению были приложены следующие документы (копии):

- свидетельство о государственной регистрации ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск [1];
- выписка из Устава ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск [2];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск [3];
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сырьевая альтернатива», г. Кемерово [4];
- решение от 04.02.2016 Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-22223/2015 [5];
- статья из газеты «Комсомольская правда» [6];
- лицензия № 54м04/0002/л от 21.04.2004 [7];
- товарные накладные, касающиеся получения макулатуры от поставщиков [8];
- договоры с поставщиками макулатуры [9];
- товарные накладные, касающиеся поставок обработанной макулатуры заказчикам [10];
- данные о регистрации домена makulatura54.ru [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №531339 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и прилагаемыми к нему документами.

В корреспонденции, поступившей по факсу 04.07.2016, правообладатель представил ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивировав его неполучением возражения. Рассмотрев указанное ходатайство на заседании 04.07.2016, коллегия отказала в его удовлетворении по следующим причинам.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре (ООО «Сырьевая Альтернатива», 650021, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 3А), 10.05.2016 было направлено уведомление с сообщением о дате заседания коллегии и материалы возражения на 74 листах. Согласно сведениям с сайта Почта России (см.

<https://www.pochta.ru/support>), указанное уведомление с приложенными материалами на 74 листах (360 г.) было получено адресатом 19.05.2016 (в материалах дела заявки имеется отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 12599398142829). В этой связи коллегия сочла ходатайство правообладателя о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок необоснованным.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.09.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №531339 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 14.4.3 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.



Товарный знак по свидетельству №531339 с приоритетом от 12.09.2013 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «СЫРЬЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», размещенные по кругу, в центре которого выполнен оригинальный изобразительный элемент. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров/услуг 16, 17, 19, 40 классов МКТУ на имя ООО «Сырьевая альтернатива», г. Кемерово.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531339 оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. В связи с тем, что часть фирменного наименования лица, подавшего возражение (ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск), тождественна словесному элементу «СЫРЬЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» оспариваемого товарного знака, оно признано заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Согласно представленным к возражению документам [1-3] усматривается, что право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск (ОГРН 1035403909276) возникло 15.09.2003, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №531339.

Лицо, подавшее возражение, специализируется на сборе, переработке и утилизации макулатуры. Согласно представленным документам ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск занимается скупкой и сортировкой бумажных отходов, которые затем реализуются заводам-потребителям для дальнейшей переработки [6; 8-10]. Для продвижения своих услуг на рынке лицо, подавшее возражение, использует принадлежащий ему с 21.04.2009 сайт <http://www.makulatura54.ru> [11].

Осуществляемая ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск деятельность однородна услугам 40 класса МКТУ «обработка бумаги; обработка отходов [переработка]; сортировка и заготовка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531339 (услуги совпадают с точки зрения рода (переработка отходов), имеют одинаковое назначение).

Необходимо отметить, что ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск (ОГРН 1035403909276) было зарегистрировано в качестве юридического лица и стало осуществлять хозяйственную деятельность не только ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, но и ранее даты регистрации в качестве юридического лица её правообладателя – ООО «Сырьевая альтернатива», г. Кемерово (ОГРН 1124205001183) – 27.01.2012 [4].

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование (ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск), собственно наименование которого тождественно словесному элементу оспариваемого товарного знака, и однородность услуг, оказываемых ООО «Сырьевая альтернатива», г. Новосибирск, и услуг 40 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается регистрация №531339, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531339 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 40 класса

МКТУ «обработка бумаги; обработка отходов [переработка]; сортировка и заготовка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531339 недействительным в отношении услуг 40 класса МКТУ «обработка бумаги; обработка отходов [переработка]; сортировка и заготовка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]».