

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 29.08.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОПРОМСЕРВИС», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574002, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 574002 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2016 по заявке № 2015705225 с приоритетом от 27.02.2015 в отношении товаров 07, 11 и услуг 40, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТТ ГРУПП», Краснодарский край (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 574002 было зарегистрировано словесное обозначение «ФОРТАН FORTAN», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем 29.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и лица, оказывающего соответствующие услуги, так как он воспроизводит обозначение «ФОРТАН», которое уже в период ранее даты приоритета этого товарного знака использовалось

лицом, подавшим возражение, в отношении однородных с ними товаров – модулей пиролиза (оборудования для утилизации отходов).

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, вместе с возражением, а также с корреспонденцией, поступившей 19.09.2017, и на заседаниях коллегии, состоявшихся 09.11.2017 и 21.11.2017, были представлены, в частности, копии следующих документов:

- выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о лице, подавшем возражение, и правообладателе [1];
- договоры купли-продажи оборудования [2];
- заявки-договоры, счета, счета-фактуры и акты сдачи-приемки на участие в отраслевых выставках и распечатки сведений из сети Интернет об участии в выставках [3];
- распечатки сведений из сети Интернет о продукции лица, подавшего возражение [4];
- выписка сведений о платежах за рекламные услуги со счета лица, подавшего возражение, в АО «Альфа-банк» [5];
- информационные письма лица, подавшего возражение, и письма потребителей его продукции [6];
- свидетельства о регистрации доменов [7];
- распечатки сведений о статистике посещаемости сайта лица, подавшего возражение [8];
- технические условия лица, подавшего возражение, на модули пиролиза [9];
- документация по проведению испытаний оборудования, сертификаты соответствия, письмо Росприроднадзора и публикации информации в СМИ об общественных слушаниях по проекту технической

документации на оборудование, включая оценку его воздействия на окружающую среду [10];

- публикации в журналах статей об оборудовании лица, подавшего возражение [11];
- фотографии оборудования и руководство по его эксплуатации [12];
- результаты поиска товарного знака в Госреестре Украины [13].

Кроме того, корреспонденцией, поступившей 23.03.2018, лицом подавшим возражение, были представлены дополнительные пояснения к возражению, которые повторяют доводы данного возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть касающиеся соответствующего определенного мотива возражения о несоответствии товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, либо относятся уже к совершенно иным правовым основаниям для оспаривания регистрации товарного знака, то есть выходят за рамки указанного правового основания рассматриваемого возражения и, следовательно, не подлежат анализу при рассмотрении этого возражения.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 31.10.2017, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что представленные лицом, подавшим возражение, документы не свидетельствуют о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как в период ранее даты его приоритета соответствующее обозначение использовалось на территории Российской Федерации не только лицом, подавшим возражение, но и другими лицами – ООО «ЭКО-ПРОФИТ», ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» и ООО «ТТ-ГРУПП», расположенными в Крыму и до его вхождения в состав Российской Федерации учрежденными по законодательству Украины. При этом правообладателем было отмечено, что они являются связанными с ним компаниями, поскольку одним из их учредителей является, собственно, учредитель правообладателя – крымчанин Тихомиров Д.Н.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Вместе с данным отзывом и на заседаниях коллегии, состоявшихся 02.11.2017 и 21.11.2017, правообладателем были представлены, в частности, копии следующих документов:

- выписки из ЕГРЮЛ Украины со сведениями об ООО «ЭКО-ПРОФИТ», ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» и ООО «ТТ-ГРУПП» с местом их нахождения в Автономной республике Крым [14];
- рабочий проект 2009 года Крымской экологической компании по оценке воздействий на окружающую среду установки пиролиза «FORTAN» по заданию ООО «ЭКО-ПРОФИТ» [15];
- договоры поставки товаров ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» и ООО «ТТ-ГРУПП» в 2008 – 2017 гг. в различные страны мира, в том числе в Российскую Федерацию, со спецификациями к ним на установки пиролиза «FORTAN» [16];
- распечатки сведений о полезных моделях на Украине и в Российской Федерации на имя учредителя правообладателя – Тихомирова Д.Н. [17];
- сертификаты соответствия и технические условия 2015 года на установки пиролиза «FORTAN» правообладателя [18];
- технические условия 2008 года на установки пиролиза «FORTAN» ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» [19];
- распечатки архивных сведений 2009 – 2014 гг. из сети Интернет о продукции ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» [20];
- грузовые таможенные декларации 2011 – 2012 гг. на поставку ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» в Российскую Федерацию установок пиролиза «FORTAN», заключения о происхождении этого товара и счета-фактуры на него [21].

Кроме того, на заседаниях коллегии, состоявшихся 30.03.2018 и 07.05.2018, правообладателем были представлены дополнительные пояснения, которые

повторяют доводы ранее представленного им отзыва на возражение об использовании соответствующего обозначения не только лицом, подавшим возражение, но и связанными с правообладателем юридическими лицами, то есть об отсутствии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, в силу отсутствия фактических оснований для вывода об использовании соответствующего обозначения в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака только одним лицом, подавшим возражение.

При этом правообладатель ссылается на его судебные споры с лицом, подавшим возражение, которыми подтверждается конфликт между ними по поводу оспариваемого товарного знака [22].

К тому же, правообладателем было указано на недопустимость неправомерного расширения лицом, подавшим возражение, изначально приведенного в возражении правового основания о несоответствии товарного знака только требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и ссылок в процессе рассмотрения данного возражения еще и на совершенно иные правовые основания для оспаривания регистрации товарного знака, не указанные в возражении.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.02.2015) 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 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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов словесное обозначение «ФОРТАН FORTAN». При этом следует отметить, что слово «FORTAN» является в нем воспроизведением (транслитерацией) буквами латинского алфавита слова «ФОРТАН».

Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, представляющих собой различные машины, аппараты и оборудование для производства и утилизации отходов, а также в отношении услуг 40 и 42 классов МКТУ, представляющих собой услуги, связанные с утилизацией и переработкой отходов и научно-техническими работами по разработке соответствующих технологий.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1 – 12] следует, что оно действительно использовало в Российской Федерации в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака тождественное ему обозначение «ФОРТАН» для индивидуализации выпускаемого им оборудования, предназначенного для утилизации отходов, что обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны этому товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака.

Так, договоры купли-продажи [2], распечатки сведений из сети Интернет [4] и информационные письма лица, подавшего возражение, и письма потребителей его продукции [6] свидетельствуют о поставках им соответствующих товаров

потребителям, а заявки-договоры, счета, счета-фактуры, акты сдачи-приемки и распечатки сведений из сети Интернет [3] – об участии этих товаров лица, подавшего возражение, в отраслевых выставках.

Со счета лица, подавшего возражение, в АО «Альфа-банк» производились платежи за рекламные услуги [5]. Продвижение товаров осуществлялось на сайтах [7]. О посещаемости сайта лица, подавшего возражение, свидетельствует статистика [8]. В отраслевых журналах публиковались статьи об оборудовании лица, подавшего возражение [11].

Представлены фотографии этого оборудования и руководство по его эксплуатации [12], а также технические условия лица, подавшего возражение, на него [9] и документация по проведению испытаний оборудования, сертификаты соответствия, письмо Росприроднадзора и публикации информации в СМИ об общественных слушаниях по проекту технической документации на оборудование, включая оценку его воздействия на окружающую среду [10].

Установленный факт использования лицом, подавшим возражение, в отношении сертифицированного в Российской Федерации оборудования для утилизации и переработки отходов обозначения, тождественного с оспариваемым товарным знаком, уже в период ранее даты его приоритета, наряду со сведениями об активном распространении информации об этом оборудовании среди российских потребителей в указанный период посредством рекламы, отраслевых выставок и ее размещения в общедоступной сети Интернет и отраслевых журналах, а также посредством упомянутых выше общественных слушаний, позволяют прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров и лица, оказывающего непосредственно связанные с ними услуги.

Так, данные сведения, собственно, свидетельствуют о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о принадлежности соответствующих товаров и услуг, для индивидуализации

которых предназначен оспариваемый товарный знак, вовсе не правообладателю, а иному лицу – лицу, подавшему возражение, продукция которого на соответствующую дату уже получила на территории Российской Федерации определенную известность.

Вместе с тем, представленные правообладателем документы [14 – 22] позволяют прийти к выводу о том, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака тождественное ему обозначение использовалось на территории Российской Федерации в отношении оборудования для утилизации и переработки отходов не только лицом, подавшим возражение, но и иными юридическими лицами – ООО «ЭКО-ПРОФИТ», ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» и ООО «ТТ-ГРУПП», расположенными в Крыму и до его вхождения в состав Российской Федерации учрежденными по законодательству Украины, которые составляли одну группу компаний и являются связанными с правообладателем, так как их учредителем является одно и то же физическое лицо – Тихомиров Д.Н. [14].

Так, по заданию ООО «ЭКО-ПРОФИТ» Крымской экологической компанией был подготовлен в 2009 году на Украине рабочий проект по оценке воздействий на окружающую среду установки пиролиза «FORTAN» [15].

Технические условия 2008 года на установки пиролиза «FORTAN» были разработаны ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» [19], а сертификаты соответствия и технические условия 2015 года на эти установки принадлежат уже непосредственно правообладателю [18]. К тому же, представлены сведения о полезных моделях на Украине и в Российской Федерации на имя учредителя указанных компаний и правообладателя – Тихомирова Д.Н. [17].

О выпуске соответствующей продукции ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» свидетельствуют материалы из веб-архива в сети Интернет, которые относятся именно к периоду 2009 – 2014 гг. [20].

Договоры поставки товаров [16], заключения о происхождении товара и счета-фактуры [21] содержат, в частности, сведения о поставках ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» и ООО «ТТ ГРУПП» в 2008 – 2013 гг. установок пиролиза «FORTAN» в различные страны мира, в том числе и в Российскую Федерацию.

Подтверждением самих фактов поставок ООО «БИОДИЗЕЛЬ-КРЫМ» в Российскую Федерацию в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака соответствующих товаров (установок пиролиза «FORTAN»), то есть их непосредственного введения в гражданский оборот именно на территории Российской Федерации в указанный период, являются грузовые таможенные декларации 2011 – 2012 гг. [21].

Принимая во внимание документы [14 – 22], коллегия пришла к выводу, что в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака соответствующее обозначение действительно использовалось на территории Российской Федерации не только лицом, подавшим возражение, но и другими лицами, связанными с правообладателем и поставлявшими свои однородные товары, индивидуализируемые этим обозначением, непосредственно в Российскую Федерацию.

Однако, вместе с тем, необходимо отметить, что коллегия располагает документально подтвержденными сведениями, как уже было отмечено выше, об известности российскому потребителю на дату приоритета оспариваемого товарного знака только соответствующей продукции лица, подавшего возражение, а представленные правообладателем материалы [14 – 22] не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы именно об известности на указанную дату на территории Российской Федерации аналогичной продукции правообладателя, то есть о наличии у российских потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака определенных устойчивых ассоциативных связей, собственно, с правообладателем.

Напротив, представленные правообладателем документы указывают на крайне незначительные объемы и крайне узкую региональную локальность поставок соответствующих товаров в Российскую Федерацию связанными с ним юридическими лицами, а также на отсутствие какого-либо позиционирования ими этих товаров среди российских потребителей именно в качестве продукции самого правообладателя.

Таким образом, представленные правообладателем документы никак не опровергают доводы возражения и соответствующий вывод коллегии о наличии у оспариваемого товарного знака способности породить у российских потребителей не соответствующее действительности представление о принадлежности соответствующих товаров и услуг именно лицу, подавшему возражение, а вовсе не правообладателю, то есть ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Так, все товары и услуги, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, как уже отмечалось выше, представляют собой, собственно, различные машины, аппараты и оборудование для производства и утилизации отходов и однородные им услуги, связанные с утилизацией и переработкой отходов и научно-техническими работами по разработке соответствующих технологий. Данные товары и услуги относятся к той же самой сфере экономики, а именно к одной и той же родовой группе товаров и непосредственно связаны с теми же самыми однородными им услугами, и имеют одинаковое назначение, что и вышеупомянутое оборудование лица, подавшего возражение, то есть все они, очевидно, являются между собой однородными товарами и услугами.

Следовательно, оспариваемый товарный знак подлежит признанию не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574002 недействительным полностью.