

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 11.08.2017 возражение ООО «ЕХП-ЭКСПАС», г. Тверь (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601544, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №601544 с приоритетом от 21.01.2016 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.01.2017 на имя Акционерного общества «Центр аварийно-спасательных и экологических операций», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 06, 16 и услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «ЭКСПАС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Доводы возражения следующие:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 14.12.2012, следовательно, ему принадлежат исключительные права на фирменное

наименование ООО «ЕХП-ЭКОСПАС», права на которое возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак тождественен произвольной части фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- согласно уставу ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» в редакции 2012 года, утвержденному протоколом общего собрания учредителей от 26.11.2012, основными видами деятельности общества являются: деятельность по обеспечению безопасности в ЧС; деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии; представление услуг в области добычи нефти и природного газа; сбор и обработка сточных вод; обработка вторичного неметаллического сырья; строительство жилых и нежилых зданий; подготовка строительной площадки; производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ; деятельность транспортная и вспомогательная; деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; технические испытания, исследования, анализ и сертификация; аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств; аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенные в другие группировки; деятельность частных охранных служб; деятельность систем обеспечения безопасности; деятельность по расследованию; образование профессиональное дополнительное и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством России;

- 23.12.2015 года Общество с ограниченной ответственностью «ЕХП-ЭКОСПАС» обратилось с письмом к Начальнику Главного управления МЧС России по Тверской области А. Р. Григоряну исх. № 22/12-01 о разрешении организовать профессионального аварийно-спасательного формирования для проведения

поисково-спасательных и газоспасательных работ в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 22.08.1995г. № 151-ФЗ;

- 29 апреля 2016 года ООО «ЕХП-ЭКСПАС» в результате мероприятий, направленных на организацию испрашиваемых в МЧС разрешений на ведение деятельности получило Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ серия 16/2-1 № 06584, регистрационный номер 16/2-1-328, согласно которого ООО «ЕХП-ЭКСПАС» вправе проводить поисково-спасательные и газоспасательные работы. После получения всех необходимых документов организация стала осуществлять деятельность как аварийно-спасательное формирование;

- лицо, подавшее возражение, оказывает услуги, связанные с проведением поисково-спасательных и газоспасательных работ, с апреля 2016 года, которые являются однородными услугами;

- согласие на регистрацию товарных знаков АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» у обладателя фирменного наименования ООО «ЕХП-ЭКСПАС» не получало, в связи с отсутствием такого согласия АО «ЦАСЭО» не может использовать в своих товарных знаках фирменное наименование ООО «ЕХП-ЭКСПАС».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №601544.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения с сайта ФНС об ООО «ЕХП-ЭКСПАС» на 01.08.2017 [1];
- свидетельство ИНН [2];
- свидетельство ОГРН [3];
- устав ООО «ЕХП-ЭКСПАС»[4];
- копия свидетельства серия 16/2-1 № 06584 от 29.04.2016 [5];
- копия Обращения в МЧС России по тверской области исх. № 22/12-01 от 23.12.2015 [6];

- реестр договоров на обслуживание опасных производственных объектов за 2016 и 2017 годы [7];
- копии платежных поручений об обеспечении участия в тендерах, конкурсах и аукционах за 2016 и 2017 годы [8];
- копии заявок об участии в тендерах, конкурсах и аукционах за 2016 и 2017 годы [9];
- сведения о регистрации доменного имени лица, подавшего возражение [10];
- копия претензионного письма исх. № 130 от 05.06.2017 [11];
- копия ответа на претензионное письмо от 30.06.2017 [12].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены письменные пояснения.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный несогласием с доводами возражения. В частности, в отзыве правообладателя указано, что представленные в возражении материалы не подтверждают использование ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» своего фирменного наименования в отношении аварийно-спасательных работ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку приложенные документы имеют более позднюю дату, чем дата приоритета товарного знака, лицом, подавшим возражение, документально не подтверждено производство товаров и оказание услуг, однородных указанным в перечне свидетельства №601544. Также правообладатель указывает, что товарный знак «ЭКОСПАС» используется как самим правообладателем, так и его 28 филиалами, расположенными в различных субъектах Российской Федерации. С 1999 года правообладатель использует коммерческое обозначение «ЭКОСПАС» и не нарушало прав лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

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

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.01.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ЭКОСПАС» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Знак зарегистрирован для товаров 06 класса МКТУ – якоря морские; буи металлические; 16 класса МКТУ – буклеты; издания печатные; каталоги; 35 класса МКТУ - информация деловая; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих

лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; 37 класса МКТУ- прокат строительной техники; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; обслуживание охранно-пожарных комплексов; работы газо-слесарно-технические; строительство дамб; бурение скважин; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; установка и ремонт пожарной сигнализации; 39 класса МКТУ - операции спасательные (перевозки); перевозка грузовым транспортом; перевозка и свалка мусора; перевозки автомобильные; услуги спасательные подводные; услуги по спасению имущества; 40 класса МКТУ - обработка отходов (переработка); переработка мусора и отходов; уничтожение мусора и отходов; переработка отходов; переработка нефти (химическая); очистка воздуха; дезактивация вредных материалов; 41 класса МКТУ - обучение практическим навыкам [демонстрация]; 42 класса МКТУ - экспертиза инженерно-техническая; консультации по вопросам защиты окружающей среды; контроль за нефтяными скважинами; изучение технических проектов и планов на соответствие экологическим показателям; экологическая экспертиза; испытания материалов, в том числе технических средств инженерной экологии; 45 класса МКТУ - служба пожарная.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых

используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1-3] следует, что ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» было зарегистрировано в качестве юридического лица 14.12.2012 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (21.01.2016) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак «ЭКОСПАС» является сходным с частью фирменного наименования «ЕХП-ЭКОСПАС» лица, подавшего возражение, в силу их фонетического сходства, обусловленного полным вхождением товарного знака «ЭКОСПАС» в фирменное наименование.

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат фактических данных, подтверждающих, что лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого знака осуществлялась какая-либо деятельность, однородная товарам и услугам, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак.

Представленные материалы, в частности, свидетельство [5] об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ датировано 29 апреля 2016 года, реестр договоров с контрагентами [7], заявки об участии в тендерах, конкурсах и аукционах [9], платежные поручения [8] также имеют более поздние даты, чем дата (21.01.2016) приоритета оспариваемого знака. Что касается сведений о видах

деятельности, указанных в уставе ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» и в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, то указание сведений о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в ЕГРЮЛ является обязательным при учреждении и государственной регистрации юридического лица и само по себе не может свидетельствовать о том, что указанная деятельность осуществлялась лицом, подавшим возражение.

Отсутствие доказанной деятельности под фирменным наименованием ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью указанного фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №601544, не может привести к смешению сопоставляемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке товаров и услуг.

Следовательно, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2017  
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству  
№601544.**