

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.12.2009, поданное ООО «ЛАПЭК», Московская обл., г. Сергиев Посад (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349598, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007707936/50 с приоритетом от 23.03.2007 произведена 08.05.2008 за №349598 на имя ООО «Лаборатория Прикладной Экологии», Московская обл., г. Пересвет (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «ЛАПЭК», выполненным буквами русского алфавита и расположенным по вертикали, перпендикулярно трем волнистым линиям сине-голубого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.12.2009 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак тождественен оригинальной части фирменного наименования ООО «ЛАПЭК»,

право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №349598 и принадлежит лицу, подавшему возражение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ЛАПЭК» зарегистрировано 18.01.2007, что подтверждается учредительными документами общества;
- одним из основных направлений деятельности ООО «ЛАПЭК» является производство и продажа установок для очистки воды; установок и аппаратуры, за исключением машин, для очистки воды; устройств для фильтрования воды.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны регистрации №349598 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- устав ООО «ЛАПЭК» на 11 л. [1];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 л. [2];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [3];
- решение учредителя №1 на 1 л. [4];
- выписка из ЕГРЮЛ на 5 л. [5];
- информационное письмо №14/215-1114 от 04.08.2009 об учете в Статрегистре Росстата на 1 л. [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- ООО «Лаборатория Прикладной Экологии», сокращенное наименование ООО «ЛАПЭК», являющееся правообладателем оспариваемого товарного знака, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 07.05.2003, что подтверждается выпиской из указанного документа;
- исключительное право на фирменное наименование ООО «ЛАПЭК» у правообладателя возникло на 4 года раньше, чем созданная под аналогичным названием организация подателя возражения;

- в соответствии с Решением Арбитражного суда Московской области от 30.04.2009 лицо, подавшее возражение, было обязано прекратить использовать фирменное наименование «ЛАПЭК», что было подтверждено Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009;

- поскольку сроки на кассационное обжалование истекли, решения судов являются окончательными и обжалованию не подлежат, следовательно, установленные факты являются неоспоримыми, а решение – обязательным для исполнения;

- в связи с указанным доводы лица, подавшего возражение, относительно его права на фирменное наименование не соответствуют действительности и не должны быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам;

- лицо, подавшее возражение, обязано также прекратить контрафактное использование обозначения «ЛАПЭК», сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №349598, что предписано Решением Арбитражного суда Московской области от 28.01.2010 по делу №А41-35093/09.

Правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №349598.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- выписка из ЕГРЮЛ на 5 л. [7];
- Решение Арбитражного суда Московской области от 30.04.2009 по делу №А41 – 26974/08 на 4 л. [8];
- Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2009 по делу №А41 – 26974/08 на 4 л. [9];
- Решение Арбитражного суда Московской области от 28.01.2010 по делу №А41-35093/09 на 7 л. [10].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (23.03.2007) правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака

включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №349598 представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ЛАПЭК», не имеющее смыслового значения, которое расположено вертикально в левой части товарного знака, в правой части которого расположено стилизованное изображение трех волн, каждая из которых состоит из трех волнистых линий. Знак зарегистрирован в белом, черном, синем, голубом, светло-голубом и сине-голубом цветовом сочетании.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Возражение от 09.12.2009 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а

именно: заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак тождественен оригинальной части фирменного наименования ООО «ЛАПЭК», право на которое на основании его государственной регистрации в качестве юридического лица возникло 18.01.2007, т.е. ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №349598 и принадлежит лицу, подавшему возражение.

Вместе с тем, следует отметить, что согласно представленным в отзыве на возражение документам правообладатель имеет более раннее право на собственно наименование «ЛАПЭК», что подтверждено выпиской из ЕГРЮЛ [7]. Кроме того, на основании решения Арбитражного суда от 30.04.2009[8] лицо, подавшее возражение, было обязано прекратить использование фирменного наименования «ЛАПЭК» и внести изменения в учредительные документы. Указанное решение было оставлено в силе Постановлением апелляционного суда [9], которое вступило в силу 29.07.2009 и не было обжаловано в установленные сроки. Таким образом, судебными инстанциями установлено, что лицо, подавшее возражение, не является обладателем исключительного права на фирменное наименование «ЛАПЭК».

В связи с вышеуказанным у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349598.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2009 и оставить в силе  
правовую охрану товарного знака по свидетельству №349598.**