

**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 29.10.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447793, поданное ООО «Инекс-Сочи», г. Сочи (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011721772/50 с приоритетом от 08.07.2011 зарегистрирован 23.11.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №447793 на имя ЗАО «Компания «ЭКОС», 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Фрунзе, д. 71, 2-й этаж (далее – правообладатель) в отношении товаров 01, 07, 11, 17 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЕРШ», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.10.2012 выражено мнение о том, что регистрация №447793 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Инекс-Сочи» с 2006 года производит канализационные очистные сооружения «ЁРШ», а ранее (с 2003 года) указанную продукцию производило ООО «Инекс», входящее в Научно-производственный холдинг «Инекс-Сочи»;

- несмотря на то, что ООО «Инекс-Сочи» и ООО «Инекс» формально являются самостоятельными юридическими лицами, рядовой потребитель однозначно ассоциирует эти фирмы как один хозяйствующий субъект - Научно-производственный холдинг «Инекс-Сочи», действующий в сфере комплексного решения проблем водоснабжения и водоотведения с 1991 года, что подтверждается, в частности, тем, что ООО «Инекс-Сочи» и ООО «Инекс» имеют не только общий сайт в Интернете, одинаковый адрес места нахождения, но и общие производственные площади, единый офис, одни и те же контактные телефоны;

- Научно-производственный холдинг «Инекс-Сочи» является участником многочисленных профессиональных выставок, в том числе и международных (так, в 2007 году компания «Инекс» была награждена «Золотым сертификатом качества» международной компанией «Global Quality Promotion Program», в 2004 стала лауреатом международного конкурса «Золотая медаль Ассоциации содействия промышленности» в Париже, лауреатом программы «100 лучших товаров России» 2004 года и победителем краевого конкурса «Высококачественные товары Кубани» 2004 года;

- Научно-производственный холдинг «Инекс-Сочи» принимает участие в международных выставках и конференциях, посвященных проблемам очистки природных и сточных вод и защите окружающей среды (международные форумы «Аква-Украина 2008», «Аква-Украина 2004», «Аква-Украина 2003», специализированные выставки «Экология-Югра 2003», «Вода 2003», «Чистая вода России-2005», международные выставки и конференции «Экватек-2008», «Экватек-2006», «Экватек-2004», «СитиСкейп 2004», научно-производственная конференция и выставка МЧС 2005 года, IV международная специализированная выставка «AQUA-THERM 2005»);

- Научно-производственный холдинг «Инекс-Сочи» известен именно как производитель очистных сооружений и комплектующих к ним под наименованием «ЁРШ»;

- потенциальные потребители продукции под обозначением «ЁРШ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака были осведомлены о наличии на рынке

очистных сооружений и синтетических водорослей под этим наименованием, ассоциируют эту продукцию с Научно-производственным холдингом «Инекс-Сочи», следовательно, в отношении иного лица оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 01, 07, 11, 17 классов МКТУ;

- то обстоятельство, что оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ЕРШ» не опровергает вышеизложенное в силу правил использования в русской письменной речи буквы «ё», регулируемых параграфом 10 «Правил русской орфографии и пунктуации», согласно которому за буквой «ё» закреплено необязательное написание, исключением к которому является неоднозначность прочтения, ввод новых терминов и использование в специальных текстах;

- правообладатель оспариваемого товарного знака – ЗАО «Компания «ЭКОС», зарегистрирован 13.11.2009, т.е. намного позже того, как продукция с наименованием «ЁРШ» стала известна российскому потребителю;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и Научно-производственный холдинг «Инекс-Сочи» расположены в одном регионе, что увеличивает вероятность введения потребителя в заблуждение;

- лицо, подавшее возражение, более чем за два года до даты приоритета оспариваемого товарного знака предпринял попытку получить исключительное право на обозначение «ЕРШ», подав заявку №2009710921 на комбинированный «ЕРШ ИНЕКС-СОЧИ» с приоритетом от 18.05.2009, однако, в регистрации было отказано по причине наличия товарных знаков со сходными словесными и изобразительными элементами;

- в настоящее время ООО «Инекс-Сочи» подана новая заявка на товарный знак (с учетом допущенных ранее недочетов), однако, препятствием для его регистрации является оспариваемый товарный знак по свидетельству №447793;

- действия по регистрации оспариваемого товарного знака со стороны ЗАО «Компания «ЭКОС» являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом в рамках требования пункта 2 (б) статьи 1512 Кодекса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447793 недействительным в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия декларации качества, полученная ООО «Инекс» по результатам участия в 2004 году в Программе «100 лучших товаров России» от 01.12.2004 [1];
- копия диплома лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в отношении продукции: очистные сооружения типа «ЁРШ» для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод, 2004г. [2];
- копия Сертификата соответствия №РОСС RU. АЕ58 Н75026 от 28.11.2006 на продукцию комплектующие узлы к очистным сооружениям типа «ЁРШ» [3];
- копия Сертификата соответствия №РОСС RU. АЕ58 Н75025 от 28.11.2006 на очистные сооружения типа «ЁРШ» [4];
- копия Сертификата соответствия №РОСС RU. АЕ58 Н71014 от 02.12.2003 на очистные сооружения типа «ЁРШ» [5];
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения от 26.11.2003 №23КК.21.480.П000204.11.03 на очистные сооружения «ЁРШ» [6];
- копия каталожного листа продукции на очистные сооружения «ЁРШ», зарегистрированного 20.10.2003 ФГУ «Краснодарский ЦСМ» Сочинский филиал [7];
- копия Технологических условий на очистные сооружения «ЁРШ» (ТУ 6594-007-10083168-03), согласованных 20.10.2003 ФГУ «Краснодарский ЦСМ» Сочинский филиал [8];
- копия каталожного листа продукции на синтетические водоросли «ЁРШ», зарегистрированного 17.10.2003 ФГУ «Краснодарский ЦСМ» Сочинский филиал [9];
- копия Технологических условий на очистные сооружения «ЁРШ» (ТУ 6594-005-10083168-03), согласованных 17.11.2003 ФГУ «Краснодарский ЦСМ» Сочинский филиал [10];

- копия Декларации качества, полученной ООО «Инекс-Сочи» по результатам участия в 2010 году в программе «100 лучших товаров России» от 22.11.2010 [11];
- копия Диплома лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» №2010230101801 [12];
- копия Свидетельства, выданного ОАО «ГАЗПРОМ», подтверждающего соответствие канализационных очистных сооружений типа «ЁРШ» производства ООО «Инекс-Сочи» федеральным нормам промышленной безопасности и условиям эксплуатации на объектах ОАО «ГАЗПРОМ», оборудование аттестовано 14.11.2006 после утверждения 13.11.2006 экспертного заключения [13];
- копия Сертификата соответствия №РОСС RU. АЕ58 Н77556 от 30.10.2008 на комплектующие узлы к очистным сооружениям типа «ЁРШ» [14];
- копия Сертификата соответствия №РОСС RU. АЕ58 Н77557 от 30.10.2008 на комплектующие узлы к очистным сооружениям типа «ЁРШ» [15];
- копия Свидетельства об оценке соответствия энергетического оборудования Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям эксплуатации на объектах ОАО «Газпром» от 30.03.2010 на очистные сооружения «ЁРШ» [16];
- копия страниц журнала «СтройПРОФИЛЬ» №7 (37), 2004г. [17.1];
- копия страниц журнала «ВСТ водоснабжение и санитарная техника» №10/2004г. [17.2];
- копия страниц журнала «ВСТ водоснабжение и санитарная техника» №12/2004г. [17.3];
- копия страниц журнала «ВСТ водоснабжение и санитарная техника» №6/2007г. [17.4];
- копия страниц журнала «СтройПРОФИЛЬ» №2/1, 2007г. [17.5];
- копия страниц журнала «СтройПРОФИЛЬ» №5 (67), 2008г. [17.6];
- копия страниц журнала «СтройПРОФИЛЬ» №2/1, 2008г. [17.7];

- копия страниц журнала «ВСТ водоснабжение и санитарная техника» №12/2009г. [17.8];
- копия страниц журнала «СтройПРОФИЛЬ» №5 (75), 2009г. [17.9];
- копия страниц журнала «СтройПРОФИЛЬ» №5 (91), 2011г. [17.10];
- копия страниц журнала «Петербургский строительный рынок» от 26.05.2008г. [17.11];
- копия страниц журнала «ВСТ водоснабжение и санитарная техника» №4/2012г. [17.12];
- копия страниц каталога энергетического оборудования для газовой промышленности 2012, выпускаемого в рамках системы подтверждения энергетического оборудования ОАО «Газпром» [17.13];
- копия договора №4255/Т от 03.02.2011 между ЗАО «МЦФЭР» и ООО «Индекс-Сочи» на размещение рекламы в Национальном каталоге «Техника и технологии ЖКХ» [17.14];
- копия договора №3-315 от 09.02.2008 между ЗАО Издательский дом «Торговли и Промышленности» и ООО «Индекс-Сочи» на размещение рекламы в журнале «Строй-Профиль» [17.15];
- копия договора №2-288 от 22.05.2008 между ЗАО Издательский дом «Торговли и Промышленности» и ООО «Индекс-Сочи» на размещение рекламы в журнале «Строительный Петербургский рынок» [17.16];
- копия договора №92/р от 19.10.2009 между ООО «Издательство ВСТ» и ООО «Индекс-Сочи» на размещение рекламы в журнале «Водоснабжение и санитарная техника» [17.17];
- копия договора №92/р от 23.03.2009 между ООО «Издательство ВСТ» и ООО «Индекс-Сочи» на размещение рекламы в журнале «Водоснабжение и санитарная техника» [17.18];
- копия договора №3-23 от 08.12.2009 между ООО «Издательский дом «СтройПром» и ООО «Индекс-Сочи» на размещение рекламы в журнале «Стройпрофиль» [17.19];

- копия Санитарно-эпидемиологического заключения на очистные сооружения «ЁРШ» №77.99.21.659.Д.010411.06.10 от 29.06.2010 [18];
- копия Сертификата соответствия на очистные сооружения «ЁРШ» №РОСС RU. AE58 H79951 от 28.10.2011 [19];
- копия Свидетельства об оценке соответствия энергетического оборудования Федеральным нормам промышленной безопасности и условиям эксплуатации на объектах ОАО «Газпром» от 13.11.2006 на очистные сооружения «ЁРШ» [20];
- копия Титульного листа Экспертного заключения №3/210-09 от 30.03.2010, выданное Учреждением Российской академии медицинских наук Научно-исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды А.Н. Сысина по результатам оценки эффективности и безопасности очистных сооружений типа «ЁРШ» производства ООО «Инекс-Сочи» [21];
- копия Титульного листа Отчета «Гигиеническая оценка эффективности очистных сооружений типа «ЁРШ», предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод», подготовленного на основании испытаний №3/210-09 от 30.03.2010 [22];
- договор №19/2006 от 17.08.2006 на поставку канализационных очистных сооружений блочного типа «Ерш-Б-150С», заключенный между ООО «Инекс-Сочи» и ООО «Фирма Акватехнология», товарная накладная №2 от 03.05.2007, счет-фактура №00000014 от 03.05.2007 [23.1];
- договор №1 от 2008г. на изготовление и поставку канализационных очистных сооружений «Ерш-Б-4700С», заключенный между ООО «Инекс-Сочи» и ООО «Русгомаш», товарная накладная №15 от 20.09.2008 [23.2];
- договор №6-08/273/ССК от 29.09.2008 на поставку канализационных очистных сооружений «Ерш-Б-300», заключенный между ООО «Инекс-Сочи» и ООО «Спецснабкомплет», товарная накладная №9 от 24.06.2009, счет-фактура №00000022 от 24.06.2009 [23.3];
- контракт №007/95091732/FI-2026 от 10.12.2007 на разработку проектно-сметной документации и поставку канализационных очистных сооружений

«ЁРШ», заключенный между ООО «Инекс-Сочи» и FINTEST TRADING CO.LTD (Кипр), товарная накладная №16 от 14.09.2008, счет-фактура №00000048 от 14.09.2008 [23.4];

— договор №2 от 25.11.2009 на поставку канализационных очистных сооружений «ЁРШ-Б-180С», заключенный между ООО «Инекс-Сочи» и ООО «Русгомаш», товарная накладная №6 от 24.05.2010, счет-фактура №00000021 от 24.05.2010 [23.5];

— копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Инекс-Сочи» от 24.04.2006 [24];

— копия Устава ООО «Инекс-Сочи» [25];

— распечатка с официального сайта Федеральной налоговой службы в отношении правообладателя оспариваемого товарного знака – ЗАО «Компания «ЭКОС» [26];

— распечатка с официального сайта НПХ «Инекс-Сочи» [www.inecs.org](http://www.inecs.org) (сведения об участии в выставках, сведения об основных объектах за 1991-2012гг., в том числе о тех, где было поставлено и сдано в эксплуатацию оборудование «ЁРШ» [27];

— сведения о патентах в области очистки сточных вод, принадлежащих Шишло Г.В. [28].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №447793, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- производством и вводом в гражданский оборот станций полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии «ЕРШ», элементов волокнистых «ЕРШ» (позднее появились синтетические водоросли «ЕРШ») занималось Некоммерческое партнерство «Компания «ЭКОС», созданная 21.08.2003;

- станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод серии «ЕРШ», выпускаемые Некоммерческим партнерством «Компания «ЭКОС», обладали отличительной способностью от других аналогичных станций, поскольку



в них использовалось запатентованное изобретение (патент №2182848, зарегистрированный 27.05.2002), принадлежащий Зубову М.Г, который в свою очередь являлся одним из учредителей компании (в последствии стал акционером ЗАО «Компания «ЭКОС» - правообладателя оспариваемого товарного знака);

- в ноябре 2009 года Некоммерческое партнерство «Компания «ЭКОС» было реорганизовано путем преобразования в ЗАО «Компания «ЭКОС», являющегося полным правопреемником партнерства;

- с 2009 года и по настоящее время ЗАО «Компания «ЭКОС» продолжает производить и реализовывать станции биологической очистки сточных вод «ЁРШ» («ЕРШ»);

- принимая во внимание длительный период производства и ввода в гражданский оборот станций биологической очистки сточных вод «ЁРШ» («ЕРШ») ЗАО «Компания «ЭКОС», данные станции стали легко узнаваемыми и наиболее предпочтительными у соответствующих потребителей;

- указанные обстоятельства послужили основанием для подачи на регистрацию товарных знаков «ЕРШ» (свидетельство №447793) и «ЁРШ» (свидетельство №447792);

- довод лица, подавшего возражение, о том, что очистные сооружения «ЁРШ» производились ООО «Индекс-Сочи» с 2003 года, является необоснованным;

- ООО «Индекс-Сочи» было создано 24.04.2006 и с этого момента начало осуществлять свою деятельность, в том числе по продаже очистных сооружений типа «ЁРШ»;

- представленные лицом, подавшим возражение, сертификат соответствия продукции №0265020 от 02.12.2003, санитарно-эпидемиологическое заключение от 26.11.2003, ТУ «Очистные сооружения» от 20.10.2003, ТУ «Синтетические водоросли «ЁРШ» от 17.11.2003 выданы в отношении ООО «ИНЕКС» - юридической организации, являющейся самостоятельной организацией, не имеющей каких-либо организационных связей с ООО «Индекс-Сочи»;

- вся деятельность ООО «Инекс-Сочи» в части производства и введения в гражданский оборот очистных сооружений типа «ЁРШ» начинается только с даты его создания, т.е. с 24.04.2006, т.е. намного позже, чем ЗАО «Компания «ЭКОС».

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия договора №12-ПОПН от 20.08.2004 с актом приемки оборудования и выполнения пусконаладочных работ от 01.11.2004 [29];
- копия договора №11/ПОМН от 02.09.2004 с актом приемки оборудования и выполнения пусконаладочных работ от 01.11.2004 [30];
- копия договора №20-ПО-05 от 06.05.2005 с актами на выполнение пусконаладочных работ поставленного оборудования №32 от 10.10.2006 и акт №1 от 16.09.2006 [31];
- копия договора №9-ПФП-05-ШАП от 01.08.2005 года с актами о выполнении №14 от 06.12.2005, акт от 25.10.2006 [32];
- копия сертификата соответствия 6391925 от 05.11.2004 [33];
- копия сертификата соответствия 6962619 от 27.12.2005 [34];
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения от 11.08.2004 [35];
- копия ТУ 4859-001-70746541-2005 от 16.11.2005 [36];
- копия договора №04-ПФП-09-НАХ от 30.10.2009 года и с копией товарной накладной №8 от 26.03.2010 [37];
- копия договора №03-ПФП-11-ВЛА от 02.02.2011 с копией ТН №24 от 08.08.2011 [38];
- копия договора №19-ПСП-12-КРЫ от 16.04.2012 года с копией ТН №65 от 04.06.2012 [39];
- копия декларации соответствия №Д-RU.AE81.B.00211 [40];
- копия декларации соответствия №Д-RU.AE81.B.00186 [41];
- копия декларации соответствия №Д-RU.AE81.B.00108 [42];
- копия материалов о реализованных проектах [43];
- копия патента №2182848 с приложениями о регистрации лицензионного договора [44];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Компания «ЭКОС» [45];
- копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «Компания «ЭКОС» [46];
- копия свидетельства о государственной регистрации НП «Компания «ЭКОС» [47];
- копия свидетельства о прекращении деятельности НП «Компания «ЭКОС» в связи с реорганизацией [48];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Инекс-Сочи» [49];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Инекс» [50];
- копия договора на изготовление рекламной продукции №2 от 25.02.2010 [51];
- копия договора на изготовление рекламной продукции №2263 от 21.07.2008 [52];
- рекламные материалы ЗАО «Компания «ЭКОС» 2004, 2010, 2012 гг. [53].

Кроме того, в дополнении к ранее представленному отзыву до заседания коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447793 правообладатель представил дополнительные пояснения и материалы:

- Фирма «ЭКОС», ставшая впоследствии ООО «Фирма «ЭКОС» была учреждена в 1993 году тремя физическими лицами с равными долями, одним из которых был Зубов М.Г.;

- Зубов М.Г. являлся также одним из членов Некоммерческого партнерства «Компания «ЭКОС» и в настоящее время владеет 40% акций ЗАО «Компания «ЭКОС», а также занимает пост председателя совета директоров общества и должность научного консультанта;

- ООО «Фирма «Экос» с момента своего создания под руководством Зубова М.Г. занималось научными разработками и исследованиями в области водоочистки, результатом этих исследований стало появление станции типа «Ерш», которая была применена в ходе реализации многих проектов по реконструкции и строительству очистных сооружений;

- существование взаимосвязи между ООО «Фирма «Экос» и ЗАО» Компания «ЭКОС», выраженная в наличии в составе акционеров компаний одних и тех же лиц, присутствие этих лиц в органах управления и трудовом коллективе, создание их творческим трудом самой продукции, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также наличие единого адреса (г. Сочи, Чайковского, д.47) регистрации юридических лиц – ООО «Фирма «Экос» до 2007 г., Некоммерческого партнерства «Компания «ЭКОС» до 2006 года и ЗАО «Компания «ЭКОС» в настоящее время, подтверждает ассоциирование обозначения «ЕРШ» с ЗАО «Компания «ЭКОС» как производителя конкретной продукции, а, следовательно, обуславливает вывод об отсутствии введения потребителя в заблуждение;

- указанное также подтверждается результатами поискового запроса «станция ерш» в системах Rambler и Yandex, выдающих первоочередные ссылки именно на ЗАО «Компания «ЭКОС» как на производителя этой продукции.

Также правообладателем представлены следующие дополнительные материалы к отзыву:

- копия свидетельства о регистрации ООО «Фирма «Экос» [54];
- копия Устава ООО «Фирма «Экос» от 2002 года, с изменениями и дополнениями [55];
- копия свидетельства ИНН ООО «Фирма «Экос» от 20.03.2007 [56];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Фирма «Экос» [57];
- выписка из реестра акционеров ЗАО «Компания «ЭКОС» [58];
- копия протокола №1 о 21.01.2010 об избрании председателя совета директоров ЗАО «Компания «ЭКОС» [59];
- копия Протокола №1 от 19.08.2003 [60];
- копия рекламно-информационного буклета ООО «Фирма «Экос» 2002 года [61];
- копия ТЭР от 1999 года об использовании ершовой загрузки [62];
- копия письма заказчика об использовании ерша на очистных сооружениях от 08.06.1999 [63];

- копия письма заказчика от 01.09.2005 [64];
- копия отзыва заказчика [65];
- результаты поиска Интернет систем Rambler и Yandex [66];
- копии договоров 2007, 2009-2012 годов: №10-ПФП-07-ТЮМ от 31.10.2007 с товарной накладной №22 от 24.12.2007; №04-ПФП-09-НАХ от 30.10.2009 с товарной накладной №8 от 26.03.2010; №15-ПФП-09-АДЛ от 05.11.2009 с товарной накладной №25 от 28.12.2009; №30-ПФП-09-ТОБ от 18.01.2010 с товарной накладной №10 от 23.04.2010; №16-ПФП-10-СПБ от 27.07.2010 с товарной накладной №24 от 24.09.2010; №17-ПФП-11-ЛУГ от 04.08.2012 с товарной накладной №42 от 28.10.2011; №27-ПФП-11-ОКУ от 20.12.2011 с товарной накладной №96 от 20.08.2012; №17-ПФП-12-НОВ от 30.03.2012 с товарной накладной №82 от 16.07.2012; №34-ПФП-12-ТАГ от 28.08.2012 с товарной накладной №146 от 03.12.2012 [67];
- рекламная продукция [68].

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №447793.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.07.2011) 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положению 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.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый словесный товарный знак представляет собой слово «ЕРШ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 07, 11, 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Материалы возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №447793 содержат доводы о его несоответствии положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося опыта.

Как следует из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, ООО «Индекс-Сочи», созданное 24.04.2006, является производителем очистных сооружений типа «ЕРШ» и синтетических водорослей под аналогичным обозначением. При этом производство и поставки указанной продукции осуществлялись до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, в деле имеются сертификаты соответствия [14], [15] 2008 года на очистные сооружения типа «ЕРШ» и комплектующие к ним, производителем в которых указано ООО «Индекс-Сочи», договоры поставки данной продукции [23.1] - [23.5], заключенные ООО «Индекс-Сочи» с компаниями из различных регионов Российской Федерации и датированные 2007-2009 годами. Сведения об очистных сооружениях «ЕРШ» производства ООО «Индекс-Сочи» публиковались также в средствах массовой

информации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют представленные сведения из специализированных журналов «ВСТ водоснабжение и санитарная техника» [17.4], [17.8] «СтройПРОФИЛЬ» [17.5], [17.6], [17.7], [17.9], [17.10], «Петербургский строительный рынок» [17.11]. Также лицом, подавшим возражение, представлен диплом [12] лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», выданный ООО «Инекс-Сочи» как победителю конкурса за производство продукции (очистные сооружения типа «ЕРШ») высокого качества.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение документов [1], [3]-[11], [17.1], [17.2], [17.3], то в них содержатся сведения о производстве очистных сооружений типа «ЕРШ» иным лицом, а именно, ООО «ИНЕКС» с 2003 года. Принимая во внимание отсутствие в материалах дела документального подтверждения организационных связей между ООО «ИНЕКС» и ООО «Инекс-Сочи», указанные материалы не представляется возможным соотнести с лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем правообладателем оспариваемого товарного знака «ЕРШ» также представлены документы, из которых усматривается, что ЗАО «Компания «ЭКОС» использовала спорное обозначение для маркировки аналогичной продукции до даты его подачи на регистрацию в качестве товарного знака.

Согласно представленным правообладателем документам ЗАО «Компания «ЭКОС» было создано 13.11.2009 путем реорганизации в форме преобразования Некоммерческого партнерства «Компания ЭКОС».

Некоммерческое партнерство «Компания ЭКОС» было создано 21.08.2003 и осуществляло деятельность по производству станций полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод типа «ЕРШ», о чем свидетельствуют представленные сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение [33], [34], [35] 2004-2005 годов, технические условия [36], договоры поставки продукции различным компаниям [29] - [32] за 2004-2006 годы. Лицо, подавшее возражение, являясь правопреемником Некоммерческого партнерства «Компания ЭКОС», в свою очередь продолжало осуществлять производство указанной продукции под обозначением «ЕРШ» согласно имеющимся договорам

поставки [37] – [39], [67] и рекламной продукции [53], [68]. Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака представил документы [62], из которых усматривается, что разработка очистных сооружений «ЕРШ» началась в 90-х годах в результате научных исследований специалистов фирмы «Экос» под руководством М.Г. Зубова и научного консультанта Н.И. Куликова. В свою очередь М.Г. Зубов являлся участником ООО «Фирма «Экос», Президентом Некоммерческого партнерства «Компания ЭКОС», а также акционером ЗАО «Компания «ЭКОС», что подтверждается представленными документами [54] – [60].

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что спорное обозначение «ЕРШ» использовалось несколькими хозяйствующими субъектами для маркировки однородной продукции, связанной с системами очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что опровергает довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «ЕРШ» по свидетельству №447793 ассоциируется в сознании потребителя именно с продукцией лица, подавшего возражение. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №447793 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов о несоответствии товарного знака по свидетельству №447793 положениям пункта 2 (б) статьи 1512 Кодекса, то необходимо отметить, что установление факта нарушения антимонопольного законодательства не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, данный вопрос может быть рассмотрен в установленном законом порядке федеральной антимонопольной службой.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №447793.**