

охраняемого патентом № 2166362 на изобретение «Сорбирующий материал для сбора нефти и нефтепродуктов, способ его получения», действующим с 29.01.1997;

- описание нового материала, его свойства и основные требования к его производству изложены в виде Технических условий «Сорбент нефти и нефтепродуктов «МЕГАСОРБ» ТУ 63.40059322.10.97. оп. 10-97, утвержденных 01.12.1997. В названных технических условиях лица подавшие возражение дали своему новому материалу официальное название «МЕГАСОРБ», которое было создано их творческим трудом (д.т.н. Дегтяревым В.А. и к.т.н. Лакиной Т.А.) в процессе осуществления научных работ по созданию этого материала;

- в 2000 году они презентовали свои разработки на крупнейшей международной выставке инноваций «Всемирный салон изобретений «Брюссель-Эврика-2000», где от организаторов выставки получили диплом от 20.11.2000 за создание уникального сорбента «МЕГАСОРБ»;

- сведения о применении материала «МЕГАСОРБ» такими крупными предприятиями как ФГУП «Мосводосток» и ОАО «Фабрика Ударница» в Москве содержатся в статье «Высокоэффективный фильтрующий материал для очистки промышленных и сточных вод от нефтяных загрязнений - сорбент «МЕГАСОРБ», Т.А. Лакина, Производственно-технический ежемесячный журнал «Водоочистка» №07/2006;

- в 2003 году был зарегистрирован товарный знак «МЕГАСОРБ» (свидетельство №249497) на имя ООО «Технологические решения Э.М.» в отношении товаров 01, 07, 11 классов МКТУ, в т.ч. материалов для абсорбции масел и фильтрующих материалов;

- созданный лицами, подавшими возражение, сорбент и его оригинальное название неоднократно упоминались в научных иных общедоступных публикациях, а также на выставках и конференциях;

- словесное обозначение «МЕГАСОРБ» не имеет семантического значения, т.е. является вымышленным и создано задолго до подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №477492;

- ввиду его активного использования обозначение «МЕГАСОРБ» приобрело известность на территории Российской Федерации как среди специалистов в сфере нефтехимии и экологии, так и в целом среди потребителей фильтрующих материалов. Как видно из публикаций обозначение «МЕГАСОРБ» задолго до даты приоритета товарного знака №477492 использовалось соответствующими специалистами, и его значение было однозначно связано с созданным лицами, подавшими возражение, уникальным сорбентом;

- изложенное свидетельствует о том, что обозначение «МЕГАСОРБ» представляет собой объект авторского права, известный до даты приоритета оспариваемого товарного знака, интеллектуальные права на который принадлежат Дегтярёву В.А. и Лакиной Т.А. с момента его создания в 1996-97 годах прошлого столетия;

- Дегтярев В.А. и Лакина Т.А. никогда не давали своего согласия ООО «Восточно-Европейский Центр инновационных технологий» на регистрацию обозначения «МЕГАСОРБ» в качестве товарного знака.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477492 недействительным.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о государственной регистрации товарного знака №477492 на 2 л.;
- сведения о патенте РФ № 2166362 на изобретение на 11 л.;
- отзыв Института предпринимательства и инвестиций на 1 л.;
- технические условия «Сорбент нефти и нефтепродуктов «МЕГАСОРБ» ТУ 63.40059322.10.97. оп. 10-97 на 6 л.;
- гигиенический сертификат №077.МЦ.22.240.Т.01048.58 от 13.01.1998 на 2 л.;
- экспертная оценка экспериментального образца сорбента и лабораторного образца установки для разделения эмульсий, разработанных ТОО «Инкомцентр-Плюс» на 3 л.;

- письмо №01-84-2100/8085 от 05.05.1998 Государственного Комитета по охране окружающей среды Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2 л.;
- акт полевых испытаний сорбента «МЕГАСОРБ» от 28.08.1999 на 1 л.;
- отзыв ЗАО «Марк-Трейдинг», утвержденный 27.02.1999, на 2 л.;
- диплом от 20.11.2000 за создание уникального сорбента «МЕГАСОРБ» с переводом и документами, описывающими выставку, на 12 л.;
- экспертное заключение №10/01-299 от 25.07.2000 на 3 л.;
- сведения из ЕГРЮЛ об ООО «Экология, Здоровье, Жизнь» на 4 л.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.03.025.П.32587.11.2 от 11.11.2002 на 2 л.;
- документы о введении в оборот сорбента «МЕГАСОРБ» на 14 л.;
- статья «Высокоэффективный фильтрующий материал для очистки промышленных и сточных вод от нефтяных загрязнений - сорбент «МЕГАСОРБ» на 9 л.;
- сведения о государственной регистрации товарного знака №249497 на 1 л.;
- заключение ОАО «НИИнефтепромхим» от июня 2005 года на 1 л.;
- программа Семинара-презентации инновационных, инвестиционных разработок «Современные промышленные технологии» Москва, 7-9 февраля 2001 г. на 4 л.;
- автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук «Кинетические закономерности формирования коррозионно активных биопленок и подходы к их элиминированию» с сайта <http://fizmathim.com/read/45884/a7#> на 4 л.;
- статья «Использование сорбента «МЕГАСОРБ-Ф» для очистки поверхностных сточных вод» автор Лакина Т.А., журнал «Водоснабжение и канализация», 2011, №01-02 на 7 л.;
- статья «Вазузский рубеж», А. Чудаков, еженедельная газета комплекса городского хозяйства правительства Москвы «Московская среда» на 2 л.;
- статья «Критерии выбора нефтяного сорбента для локализации аварийных разливов нефти на поверхности водоёмов» на 6 л.;

- сведения о патенте №2374181 на изобретение на 4 л.;
- сведения о патенте №2400285 на изобретение на 5 л.;
- статья «Особенности очистки воды от нефтепродуктов с использованием нефтяных сорбентов, фильтрующих материалов и активных углей» на 20 л.;
- приказ Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Правительства Москвы №280/ГЭЭ от 06.07.2012 об утверждении Заключения экспертной комиссии от 06.06.2012 на 21 л.;

Правообладатель товарного знака по свидетельству №477492, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- общие рамки авторских прав определены и ограничены пунктом 2. статьи. 1255 Кодекса, в котором не сказано, что авторские права включают и право на все слова данного произведения, изобретенные или нет, при использовании их для коммерческой индивидуализации товаров и услуг. Правообладатель свидетельства №477492 на товарный знак «МЕГАСОРБ» не претендует на научные произведения лиц, подавших возражение, как и на их имена. Единственное положение, на которое реально могут ссылаться податели возражения, это пункт 7 статьи 1259 Кодекса (*«Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи»*), но это указание слишком неопределенно, чтобы подменить собой понятие товарного знака, конкретизированное в главе 76 Кодекса. Права на товарный знак выделены особо и подлежат отдельной регистрационной процедуре;

- вышеизложенное осознавалось ранее и самими лицами, подавшими возражение, иначе они не добивались бы формальной фиксации своих прав по принятой процедуре сначала в виде патента № 2166362 «Сорбирующий материал для сбора нефти и нефтепродуктов, способ его получения» (получен 29.01.1997 с различными разрешительными документами для производства впоследствии), затем в виде свидетельства №249497 о регистрации товарного знака «МЕГАСОРБ» на имя

связанной с ними компании ООО «Технологические решения Э.М.» (приоритет заявки 23.12.2002, регистрация 23.06.2003);

- если они считают, что обозначение «МЕГАСОРБ» стало общеизвестным в неразрывной связи с их именами, и, следовательно, они должны иметь на него бессрочные права, для этого существует процедура установления общеизвестности товарного знака;

- в возражении умалчивается, что правовая охрана свидетельства №249497 была досрочно прекращена Решением Роспатента от 28.10.2011 в связи с ликвидацией компании-правообладателя ООО «Технологические решения Э.М.» Процесс ликвидации и аннуляции длился не один день, лица подавшие возражение, не предпринимали должных мер по его остановке и сохранению своих прав. Хотя им было известно о заявке №2011711914 от 19.04.2011 нынешнего правообладателя (*именовавшегося ООО «Восточно-Европейский Центр инновационных технологий» в тот момент, сокращенно ООО «ВЕЦИТ» - до регистрации отчуждения прав 09.04.2013 в пользу родственной компании ООО "Восточно-Европейский Центр инноваций", сокращенно ООО «ВЕЦИ»*), с которым они активно взаимодействовали по поводу данного знака. Теперь же, почти три года после регистрации нового свидетельства №477492 в полном соответствии с установленной процедурой и когда знак активно используется новым правообладателем, они вдруг возобновили на него претензии;

- следует отметить, что Дегтярев Владимир Александрович был с 21 октября 2009 г. среди соучредителей (с 20% долей) нового правообладателя ООО «ВЕЦИТ». Переход в 2011-2012 гг. эксклюзивных прав на товарный знак «МЕГАСОРБ» от свидетельства №249497 к свидетельству №477492 происходил с его ведома и согласия, так как он был соучредителем и в прежнем, и в новом правообладателе; по крайней мере, нет сведений о его возражениях в то время. Теперь же, в конце 2015 г., по каким-то причинам предпринимается попытка лишить законных прав других участников научно-производственного процесса разработки, внедрения и реализации материала «Мегасорб»;

- существенным обстоятельством, которое также не упомянуто в возражении, был судебный иск, поданный в 2013 г. тем же В.А. Дегтяревым на основании принадлежащего ему и Т. А. Лакиной вышеупомянутого патента № 2166362 «Сорбирующий материал для сбора нефти и нефтепродуктов, способ его получения» против производства и реализации сорбента «Мегасорб» компанией ООО «ВЕЦИТ». Однако Головинский районный суд г.Москвы, рассматривавший данное дело № 2-372/14, сделал заключение, что заявитель не смог доказать использование этого патента в сорбенте «Мегасорб» производства компании ООО «ВЕЦИТ», и отказал 21 января 2014 г. в удовлетворении иска. Решение вступило в законную силу 08.04.2014. То есть суд отверг связь между патентом № 2166362 и эксклюзивными правами на товарный знак «МЕГАСОРБ»;

- с момента получения свидетельства №477492 правообладатель активно использует товарный знак «МЕГАСОРБ», и в настоящее время маркированная им продукция известна потребителям именно как продукция ООО "Восточно-Европейский Центр инноваций". Следовательно, «известность в результате использования» говорит скорее в пользу нынешнего правообладателя.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №477492.

В качестве приложения к материалам отзыва правообладателем приложены копии следующих материалов:

- заключение коллегии Палаты по патентным спорам к Решению от 28.10.2011 о досрочном прекращении правовой охраны свидетельства №249497 на товарный знак «МЕГАСОРБ» на 4 л.

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ВЕЦИТ», выданная 31.03.2014 г., с указанием соучредителей, на 13 л.

- решение Головинского районного суда г.Москвы от 21.01.2014 по делу № 2-372/14 на 7 л.

- счета на оплату № 46 от 23.07.2013, №55 от 29.08.2013, подтверждающие продажи материала «Мегасорб» компанией ООО «ВЕЦИТ», на 2 л.

- ныне действующий Договор на оказание дилерских услуг от 05.05.2014 между ООО «ВЕЦИ» и ООО «ПромЭкоСнаб» (через которое сейчас реализуется материал «Мегасорб») на 5 л.

- счета на оплату №16 от 16.06.2014, №79 от 19.12.2014, №15 от 27.02.2015, №89 от 27.08.2015, подтверждающие продажи материала «Мегасорб» через дилера ООО «ПромЭкоСнаб» на 4 л.

- макет наклейки, отображающей маркировку изделий товарным знаком «МЕГАСОРБ», утвержденный ООО «ВЕЦИТ» 28.01.2013, на 1 л.

- справка, выданная компании ООО «ВЕЦИТ» 13.06.2013 Органом по сертификации «Ростест-Москва», что производимый материал «Мегасорб» не подлежит обязательному подтверждению соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р, на 1 л.

- титульный лист Технических условий на сорбент «Мегасорб», введенных в действие 21.01.2013 компанией ООО «ВЕЦИ», на 1 л.

- буклет с описанием материала «Мегасорб» от компании ООО «ВЕЦИ», на 2 л.

- договоры поставки № КО-199-14 от 09.12.2014 и № КО-176-15 от 18.09.2015 между ООО «ВЕЦИ» и ГУП «Мосводосток» для материала «Мегасорб-Ф», на 16 л.

- описание сорбента «Мегасорб» производства компании ООО «ВЕЦИ» на 2 л.

Лица, подавшие возражение, ознакомленные в установленном порядке с отзывом на возражение, представили комментарии к отзыву по мотивам возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477492, доводы которых сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, обратились с настоящим возражением с требованием о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477492 на том основании, что такая правовая охрана не могла быть предоставлена без их согласия, как владельцев интеллектуальных прав на фантазийное название «МЕГАСОРБ»;

- целью подачи возражения является не установление объема авторских прав как такового, а оспаривание действующей регистрации товарного знака по основаниям, содержащимся в пункте 9 статьи 1483 Кодекса, который регулирует соотношение авторских прав и прав на товарный знак;

- вопреки мнению правообладателя, какого-либо заявления о принадлежности Дегтяреву В.А. и Лакиной Т.А. на сегодняшний день исключительных прав на средство индивидуализации «МЕГАСОРБ» или о их намерениях использовать обозначение «МЕГАСОРБ» в какой-либо коммерческой деятельности в материалах настоящего дела не содержится;

- ссылка правообладателя на то, что Дегтярев В.А. и Лакина Т.А. являются владельцами исключительных прав на изобретение «Сорбирующий материал...» по патенту РФ №2166362 не входит в противоречие с наличием у них авторских прав на наименование «МЕГАСОРБ»;

- следует отметить, что получение патента на изобретение не является «формальной фиксацией» прав ни на объекты авторского права, ни на средства индивидуализации, а представляет собой установленную законодательством процедуру получения правовой охраны на технические решения;

- указание правообладателя на то, что ООО «Технологические решения Э.М.» ранее являлось правообладателем товарного знака «МЕГАСОРБ» по свидетельству №249497 также не опровергает возникновение и действие авторских прав в отношении наименования «МЕГАСОРБ»;

- вопреки мнению правообладателя, требования настоящего возражения не направлены на установление общеизвестности в Российской Федерации обозначения «МЕГАСОРБ», порядок которого предусмотрен статьей 1509 Кодекса, а касаются признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477492;

- какая-либо связь между фактом прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №249497, правообладателем которого являлось ООО «Технологические решения Э.М.» (лицо, не участвующее в настоящем споре), и требованиями по настоящему спору отсутствует;

- что касается отчуждения исключительных прав на товарный знак по свидетельству №477492 от имени ООО «Восточно-Европейский Центр инновационных технологий» (ОГРН 1027739870520, ИНН 7706150650) в пользу действующего правообладателя, то заявление правообладателя о наличии согласия г-на Дегтярева В.А. на данную сделку, не соответствует действительности, и, в отсутствие каких-либо доказательств о волеизъявлении г-на Дегтярева В.А. на отчуждение оспариваемого товарного знака, является декларативным;

- каких-либо документов, подтверждающих одобрение г-ном Дегтяревым В.А. указанной сделки в материалах дела не имеется;

- при этом, важно обратить внимание на то, что авторские права на наименование «МЕГАСОРБ» принадлежат Дегтяреву В.А. и Лакиной Т.А. совместно. Следовательно, согласно положениям пункта 3 статьи 1232 Кодекса, распоряжение правами в отношении наименования «МЕГАСОРБ» может быть осуществлено только совместно;

- в связи с чем, г-н Дегтярев не мог предоставить разрешения на регистрацию оспариваемого товарного знака, поскольку не имел законного права на единоличное предоставление такого разрешения третьим лицам;

- не представляется возможным установить, каким именно образом информация о принятом Головинским судом г.Москвы решении от 31.01.2014 по делу №2-372/14 влияет на соответствие обозначения «МЕГАСОРБ» условию охраноспособности, установленному пункта 9 статьи 1483 Кодекса. Данное решение суда касается защиты исключительных прав г-на Дегтярева В.А. на изобретение по патенту №2166362, и какие-либо обстоятельства, связанные с принадлежностью авторских прав на обозначение «МЕГАСОРБ» или с охраноспособностью товарного знака по свидетельству №477492, в рамках указанного судопроизводства не устанавливались;

- что касается утверждения правообладателя о том, что с момента регистрации товарного знака по свидетельству №477492 обозначение «МЕГАСОРБ» им активно использовалось и его продукция, якобы, стала узнаваемой потребителями, то этот довод также не относится к установлению соответствия товарного знака по

свидетельству РФ №477492 условию охраноспособности, предусмотренному пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия признала доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.04.2011) 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).

В соответствии с положениями пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах.

МЕГАСОРБ

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №477492 является словесным, выполнен заглавными буквами кириллицы. Слово «МЕГАСОРБ» является фантазийным и не имеет определенного смыслового значения. Доводы лиц, подавших возражение, сводятся к тому, что товарный знак «МЕГАСОРБ» относится к объектам авторского права и является известным произведением науки, подтверждением чего служат опубликованные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака научные статьи в журналах и утвержденные Товариществом с ограниченной ответственностью «ИНКОМЦЕНТР

-ПЛЮС» в лице генерального директора Дегтярева В.А. технические условия ТУ 63.40059322.10.97 оп.10-97 от 01.12.1997.

Кроме того, в возражении есть информация, что обозначение «МЕГАСОРБ» активно использовалось в хозяйственной деятельности в качестве наименования сорбента нефти и нефтепродуктов.

В отношении доводов возражения коллегия отмечает, что в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, тождественных названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, персонажу или цитате из такого произведения, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно словарю Ефремовой Т.Ф.(См. <http://enc-dic.com/efremova/Citata-118151.html>.) цитата – дословная выдержка какого-либо текста или чьи-либо дословно приводимые слова. То есть цитата не может состоять из одного слова. Следовательно слово «МЕГАСОРБ» не тождественно произведению науки, его названию, а также не является цитатой.

Наличие у лиц, подавших возражение, патента на изобретение №2166362 не свидетельствует о наличии авторских прав на словесный элемент «МЕГАСОРБ», поскольку в патенте нет ни одного упоминания слова «МЕГАСОРБ».

Из представленных источников, в которых данное обозначение содержится, самым ранним является ТУ 63.40059322.10.97 оп.10-97 от 01.12.1997. В данных технических условиях в качестве разработчиков указаны: руководитель направления Лакина Т.А, главный технолог Войтенко Н.Я., Главный инженер Данильченко Л.Н., утвержденные генеральным директором Дегтярёвым В.А.

Из указанных технических условий не представляется возможным установить, что авторство на слово «МЕГАСОРБ» принадлежит именно и только Дегтярёву В.А. и Лакиной Т.А. Кроме того, отсутствуют сведения об обнародовании данных технических условий.

Упоминания слова «МЕГАСОРБ», имеющие более позднюю дату в научных статьях (приведенных выше), а так же в иных документах является вторичным по отношению к ТУ 63.40059322.10.97 оп.10-97 от 01.12.1997, что позволяет считать упоминание в них слова «МЕГАСОРБ» заимствованием.

Таким образом, оснований для вывода о несоответствии словесного товарного знака «МЕГАСОРБ» по свидетельству №477492 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, как нарушающим авторские права Дегтярёва В.А. и Лакиной Т.А. на данное обозначение отсутствуют.

При этом коллегия принимает во внимание, что права на товарный знак по свидетельству №477492 были приобретены ООО «ВЕЦИТ», одним из соучредителей которого являлся Дегтярёв В.А., добросовестно в установленном законом порядке и в настоящее время продукция правообладателя, маркируемая обозначением «МЕГАСОРБ», присутствует в гражданском обороте. Сведения о фактическом использовании обозначения «МЕГАСОРБ» лицами, подавшими возражение, в хозяйственной деятельности не представлены.

Также следует отметить, что 18.02.2016 по результатам проведения коллегии, поступило особое мнение от лиц, подавших возражение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше в связи с чем они не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения поступившего 08.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №477492.