

**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 21.05.2019 возражение ООО «ЕХП-ЭКОСПАС», 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 «ЭКОСПАС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что по мнению лица, его подавшего, 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;

- 29 апреля 2016 года ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» 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-ЭКОСПАС» вправе проводить поисково-

спасательные и газоспасательные работы. После получения всех необходимых документов организация стала осуществлять деятельность как аварийно-спасательное формирование;

- выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в отношении однородных услуг 39 МКТУ - ведение деятельности аварийно-спасательного формирования в соответствии с Федеральным законом «Заштите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ, Федерального закона «О гражданской обороне» от 12.02.1998г. № 28-ФЗ, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ. Так, 01 октября 2015 года между ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» и ООО «Нефтересурс» был заключен договор № 55/2015 на обслуживание организации, осуществляющей эксплуатацию опасных производственных объектов по предупреждению чрезвычайных ситуаций, согласно условиям которого ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» обязуется поддерживать в постоянной готовности силы и средства к реагированию на ЧС на объекте заказчика - Тверская область, Калининский район, д. Батино (склад светлых нефтепродуктов). Под ЧС на данном объекте подразумевался разлив нефтепродуктов, которые хранились в цистернах заказчика по указанному договору;

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

- по мнению лица, подавшего возражение, им доказан факт неправомерного предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

На основании изложенного лица, 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-ЭКОСПАС» на 01.08.2017 [1];
- свидетельство ИНН [2];
- свидетельство ОГРН [3];
- устав ООО «ЕХП-ЭКОСПАС»[4];
- копия свидетельства серия 16/2-1 № 06584 от 29.04.2016 [5];
- копия договора №55/2015 от 01.10.2015 на обслуживание организации, осуществляющей эксплуатацию опасных производственных объектов с приложениями [6];
  - копия акта от 31.03.2016 к договору [7];
  - копия акта от 31.12.2015 к договору [8];
  - копия претензионного письма исх. № 130 от 05.06.2017 [9].

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 подтверждена деятельность, однородная товарам и услугам, указанным в перечне свидетельства №601544. В частности, ведение деятельности аварийно-спасательного формирования подлежит аттестации, что подтверждается соответствующим свидетельством. Согласно материалам возражения указанное свидетельство имеет дату 29.04.2016, т.е. позже даты приоритета оспариваемого знака, следовательно, указанное доказательство не подтверждает использование ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» фирменного наименования в отношении аварийно-спасательных услуг до даты подачи заявки на оспариваемый знак. Также

правообладатель указывает, что товарный знак «ЭКОСПАС» используется как самим правообладателем, так и его 28 филиалами, расположенными в различных субъектах Российской Федерации. Кроме того, в отзыве указано, что правообладатель оспариваемого товарного знака является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом «ЭКОСПАС» по свидетельству №272898 с приоритетом от 20.11.2002, а также на товарные знаки «ЭКОСПАС/ECOSPAS» по свидетельствам №№601545, 606614, 607201.

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

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия устава ОАО «ЦАСЭО»[10];
- копия свидетельства, выданного на имя Центральный аварийно - спасательный отряд «ЭКОСПАС» ОАО «ЦАСЭО» № 004407 от 26.12.2008г., рег. № 10 [11];
- копия свидетельства серия 200 № 0089 от 16.12.2011, пер. № 0-200-002 [12];
- копия свидетельства серия 16/2-1 № 00674 от 29.05.2014, пер. № 16/2-1-068 [13];
- копия свидетельства серия 16/2-1 № 09581 от 30.05.2017, пер. № 16/2-1-068 [14];
- копия договора оказания услуг № ЧС (н)630-/12/A от 05.03.2012 [15];
- копия договора № ЧС (н) 563-12A, от 16.03.2012 [16];
- копия договора № ЧС (н) 619-13A от 28.12.2012 [17];
- справка о домене ECOSPAS.RU [18];
- справка о домене ЭКОСПАСРФ [19].

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.

На заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, был уточнен объем притязаний только частью услуг 39 класса МКТУ – операции спасательные (перевозки); услуги по спасению имущества.

Вышеуказанная норма пункта 8 статьи 1483 Кодекса 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 отличительную часть фирменного наименования.

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/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 деятельность, однородная услугам, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

В подтверждение деятельности лица, подавшего возражение, однородной услугам «операции спасательные (перевозки); услуги по спасению имущества», в возражении представлен договор [6] от 1 октября 2015 г. № 55/2015, заключенный между ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» и ООО «Нефтересурс», предметом которого согласно пункту 1.1 являются услуги по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) на опасных производственных объектах, локализации ЧС. Под ЧС на данном объекте подразумевается разлив нефтепродуктов, которые хранились в цистернах заказчика по указанному договору. Согласно пункту 1.2 указанного договора

проведение аварийно - спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера не входят в предмет договора. Также представлены акт об оказании услуг от 31.12.2015 [7] и акт об оказании услуг от 31.03.2016 [8], который выходит за дату приоритета оспариваемого знака.

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте; заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников. Поскольку свидетельство [5] об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, полученное ООО «ЕХП-ЭКОСПАС», датировано 29 апреля 2016 года, т.е. позже даты (21.01.2016) приоритета оспариваемого знака, следовательно, на дату заключения договора [6] и актов об оказании услуг [7-8] у лица, подавшего возражение, отсутствовало право на осуществление деятельности в качестве профессионального аварийно-спасательного формирования при обслуживании опасного производственного объекта, к каковым относится согласно приложению №1 к договору склад нефтепродуктов в д. Батино Тверской обл. Следовательно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака деятельность, однородная услугам по спасению

людей и имущества, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, лицом, подавшим возражение, не осуществлялась. Что касается услуг по договору [6] по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на ЧС, то согласно пункту 1.2 этого договора указанные услуги не относятся к категории аварийно-спасательных работ. Какие конкретно услуги были оказаны, какие силы и средства были задействованы для выполнения условий договора, материалы возражения не содержат. Таким образом, договор [6] и акт [7] не подтверждают, что услуги по данному договору однородны услугам 39 класса МКТУ (операции спасательные (перевозки); услуги по спасению имущества), в отношении которых действует оспариваемый товарный знак.

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

Кроме того, согласно представленному отзыву правообладатель оспариваемого товарного знака является обладателем исключительных прав на серию товарных знаков со словесными элементами «ЭКОСПАС» и «ECOSPAS», в том числе на товарный знак «ЭКОСПАС» по свидетельству №272898 с приоритетом от 20.11.2002, зарегистрированным, в частности, для услуг по спасению имущества, транспортных средств для службы спасения, что значительно раньше даты регистрации ООО «ЕХП-ЭКОСПАС» в качестве юридического лица и возникновения права на указанное фирменное наименование. Также правообладателем указано, что его филиал в г. Бронницы Московской области - Центральный аварийно-спасательный отряд «ЭКОСПАС»

с 2008 года использует словесный элемент «ЭКОСПАС» в качестве своего фирменного наименования, что подтверждается, в частности, свидетельством на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях от 26.12.2008 [11].

Что касается представленных на заседании коллегии копий удостоверений о профессиональной подготовке некоторых лиц, то указанные документы никоим образом не подтверждают, что лицо, подавшее возражение, оказывало услуги по спасению имущества третьих лиц под своим фирменным наименованием на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Отсутствие доказанной деятельности под фирменным наименованием ООО «ЕХП-ЭКОСПАС», однородной вышеуказанным услугам 39 класса МКТУ, до даты приоритета оспариваемого товарного знака даже при наличии его сходства с частью 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. Следовательно, оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №601544.**