

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.07.2015, поданное ООО «Научно-производственное торговое объединение «КОРДА», Россия (далее – ООО «НПО «КОРДА», лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 523544, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ**» по заявке № 2012714851, поданной 05.05.2012, зарегистрирован 30.09.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 523544 на имя ООО «НПО «Корда», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 16, 17, 19, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 05.05.2022.

В поступившем 17.07.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 523544 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что обозначение «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ» использовалось на протяжении многих лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, в отношении товаров, однородных товарам оспариваемой регистрации. В результате такого использования товары под указанным обозначением прочно ассоциируются у потребителей исключительно с

компанией «НПТО «КОРДА» (приведены подробные сведения, касающиеся деятельности лица, подавшего возражения, по производству и продвижению термозвукоизоляционной продукции со ссылками на документы, датированные 2003, 2006-2008 г.г.).

Далее в возражении указано, что товары оспариваемой регистрации представляют собой товары производственно-технического назначения. При использовании обозначения «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ» в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ высока вероятность возникновения смешения на рынке.

Кроме того, отмечено, что ООО «НПТО «КОРДА» было зарегистрировано «17» декабря 1998 года и начало свою деятельность под обозначением «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ», а ООО «НПО «Корда» было зарегистрировано только «12» февраля 2008 года.

Следовательно, обозначение использовалось компанией ООО «НПТО «КОРДА» не только задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, но даже задолго до даты регистрации правообладателя. Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «НПО «Корда» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, что противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, приведена ссылка на позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ), изложенную в Постановлении Президиума ВАС РФ от 18 июля 2006 года N 3691/06, согласно которой при оценке вероятности введения потребителя в заблуждение необходимо также оценить действия правообладателя оспариваемого товарного знака с точки зрения соблюдения им принципа надлежащей осмотрительности при выборе средств индивидуализации. Указанный принцип не был соблюден ООО «НПО «Корда» при выборе своего обозначения. Данная компания работает в том же сегменте рынка и является прямым конкурентом ООО «НПТО «КОРДА».

Кроме того, обращено внимание на имевшее место ранее столкновение интересов сторон настоящего спора по мотивам несоответствия товарного знака по



свидетельству № 408317 («»), зарегистрированного на имя ООО «НПО «Корда», но длительное время использовавшегося ООО «НПТО «КОРДА».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- документы, касающиеся использования обозначения «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ» (технические условия, договоры, товарные накладные, сертификаты и т.д.) [1];
- документы, касающиеся оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 408317 [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 523544 в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 523544, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2015, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- перечень товаров 17 и 19 классов МКТУ оспариваемого товарного знака содержит очень много позиций, среди которых имеются товары и материалы, неоднородные указанной термозвукоизоляционной продукции, в связи с чем не ясно, на основании чего лицо, подавшее возражение, настаивает на признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров 17 и 19 классов МКТУ;
- правообладателем представлены документы, в которых четко и однозначно выражена позиция ООО «НПТО «КОРДА» по вопросу регистрации обозначения «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ» (в частности, письмо-согласие от 15.05.2014, которое не может быть отозвано).

Кроме того, правообладателем указано, что документы [1-2] не доказывают факт производства лицом, подавшим возражение, товаров, маркированных обозначением «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ»:

- на фотографиях отсутствует надпись «НПТО», что не позволяет соотнести представленный товар с лицом, подавшим возражение, при этом фотографии не содержат дат;

- отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать именно о производстве (например, технологические условия, документы по технике безопасности и т.д.). Ни в одном из представленных документов нет указания, что ООО «НПТО «КОРДА» является производителем товара;

- представленные документы датированы 2003, 2006-2008 г.г., т.е. деятельность лица, подавшего возражение, в 2004, 2005 и 2009-2015 г.г. не подтверждена. При этом следует указать, что согласно сведениям налогового органа, ООО «НПТО «КОРДА» в период с III квартала 2009 г. по I квартал 2015 г. сдавало нулевые балансы.

В отзыве также обращено внимание, что в разное время производителями термозвукоизоляционной продукции, маркируемой обозначением «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ», выступали различные лица, например, ОАО «Судогодское стекловолокно», ООО «Судогодские пластики», ООО «Корда-Волга» и т.д. (приведены подробные сведения).

Дополнительно отмечено, что имеются патенты на изобретения и полезную модель (№ 2147912, № 2077368, № 57145), касающиеся материала «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ», при этом лицо, подавшее возражение, никогда не было владельцем или лицензиатом данных объектов.

Указанное свидетельствует об отсутствии в сознании потребителя связи между ООО «НПТО «КОРДА» и обозначением «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии единых налоговых деклараций [3];
- документы, касающиеся использования обозначения «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ» различными лицами [4];
- распечатки патентов [5].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в

удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 523544.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2016, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы и материалы [6] в ответ на отзыв правообладателя. Аргументы лица, подавшего возражение, касаются того, что материалы возражения доказывают производство ООО «НПТО «КОРДА» товаров. Кроме того, указано на то, что представленные правообладателем сертификаты и другая разрешительная документация не могут свидетельствовать о производстве продукции, маркированной обозначением «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ», другими лицами, поскольку не доказывает факт введения продукции в гражданский оборот.

Далее лицом, подавшим возражение, скорректирован объем притязаний по возражению, а именно, признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку испрашивается в отношении части товаров 17 и 19 классов МКТУ (отдельных позиций), указанных в дополнительных доводах (см. Приложение № 1 к Протоколу заседания коллегии от 02.02.2016).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.05.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно

товара либо его изготовителя, относятся 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 товарный знак «**ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Следует указать, что каких-либо доводов в отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 523544 в возражении не содержится.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы [1-2], которые содержат документы, касающиеся осуществления им деятельности в области производства и реализации материала теплозвукоизоляционного «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ» с 2003 по 2007 г.г. Кроме того, в деле представлена информация о существовании спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что товарный знак представляет собой средство индивидуализации, основное предназначение которого заключается в реальном функционировании в гражданском обороте.

Анализ материалов дела показал, что отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении какой-либо деятельности с 2009 по 2015 г.г. При этом, в деле представлены единые (упрощенные) налоговые декларации [3], сведения которых позволяют усмотреть, что, начиная с III квартала 2009 г. по I квартал 2015 г. ООО «НПТО «КОРДА» фактически производственную деятельность не ведет (единая упрощенная налоговая декларация предоставляется при выполнении определенных условий, одним из которых является то, что у

налогоплательщика должны отсутствовать операции, в результате которых происходит движение денежных средств на расчетных счетах). Каких-либо документов или доводов, опровергающих данный факт, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Указанное не позволяет установить, что предоставление правовой охраны знаку «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ» по свидетельству № 523544, препятствует осуществлению деятельности или нарушает каким-либо другим образом права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

Таким образом, коллегия не усматривает заинтересованность ООО «НПТО «КОРДА» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 523544 в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым указать следующее.

В качестве обоснования позиции о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в возражении указано, что обозначение «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ» длительное время использовалось лицом, подавшим возражение, в отношении товаров 17 и 19 классов МКТУ, и стало прочно ассоциироваться у потребителей исключительно с ООО «НПТО «КОРДА».

Как было отмечено выше, документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что ООО «НПТО «КОРДА» в период с 2009 г. по настоящее время осуществляло какую-либо деятельность, в том числе по производству и реализации материала «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ», не представлено.

Таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.05.2012) прошел существенный период (около 4 лет), в течение которого не доказан факт известности потребителю ООО «НПТО «КОРДА» как компании производителя и/или продавца термозвукоизолирующего материала «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ», а также факт возникновения прочных ассоциаций с данной компанией.

Ввиду изложенного довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству № 523544 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующей деятельностью ООО «НПТО «КОРДА», признан коллегией недоказанным.

Необходимо отметить, что в процессе подготовки настоящего заключения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2016 от судебного пристава-исполнителя Лефортовского ОСП УФССП России по Москве поступило Постановление о запрете отчуждения с целью обеспечения сохранности имущества должника от 10.03.2016. В данном акте судебный пристав-исполнитель постановил: «... запретить должнику ООО «НПО КОРДА» совершать любые сделки по передаче, отчуждению, дарению и регистрировать право собственности на принадлежащее ему имущество, а именно: товарный знак № 523544...».

Следует указать, что вышеизложенные выводы коллегии не повлекут за собой какого-либо изменения статуса оспариваемого товарного знака или совершения каких-либо юридически значимых действий с ним, в связи с чем запрет, установленный в Постановлении судебного пристава-исполнителя от 10.03.2016, не препятствует принятию решения по рассматриваемому возражению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 523544.