

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 05.10.2015, поданное компанией НК Энтерпрайзес (NK Enterprises), Индия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №534525, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707035 с приоритетом от 06.03.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2015 за №534525 на имя ООО «ОсколПромСнаб», Белгородская обл., г.Старый Оскол (далее – правообладатель) в отношении товаров 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные, а именно порошок на основе рисовой лузги или порошок на основе золы из рисовой лузги».

Товарный знак по свидетельству №534525 представляет собой словесное обозначение «**Инсулекс**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.10.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №534525, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является производителем и поставщиком теплоизоляционной смеси на основе золы рисовой лузги, поставляемой под товарным знаком «Innsulekx» и предназначенной для использования в

сталеразливочных и промежуточных ковшах на металлургических предприятиях России;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «Innsulekx» на территории Индии (свидетельство о регистрации №1615963) с приоритетом от 29.10.2007, зарегистрированного в отношении товаров 17 класса МКТУ «insulators used in steel mills» - изоляторы (теплоизоляционные материалы), используемые на металлургических предприятиях;

- на российский рынок данную продукцию лицо, подавшее возражение, поставляет с 2008 года в рамках контракта, заключенного с ООО «Торговый Дом «Концерн Интерхимпром», для которого 10.01.2008 лицом, подавшим возражение, были разработаны Технические условия ТУ 7025-1400-117-08 на теплоизолирующий порошок для ковшей марки ИНСУЛЕКС (низкоуглеродистый);

- лицо, подавшее возражение, в течение трех лет (до 17.04.2013) состояло в договорных отношениях с правообладателем оспариваемого товарного знака в соответствии с контрактом №NKE/OPS/001, заключенным 30.03.2010, по которому поставляло огнеупорные материалы, маркированные обозначением «Innsulekx»;

- с мая 2013 и по настоящий день продукция, произведенная лицом, подавшим возражение, продолжает поставляться на рынок Российской Федерации и стран СНГ только через официального дилера ООО «Роскомстрой»;

- в 2014 году лицо, подавшее возражение, являясь производителем и поставщиком теплоизоляционной смеси под товарным знаком «Innsulekx», зарегистрированным в Индии, подало заявку на регистрацию товарного знака «Innsulekx» на территории Российской Федерации, однако ей было отказано в регистрации на том основании, что в Российской Федерации на имя правообладателя зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№534525, 534526 в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;

- в настоящее время правообладатель под товарными знаками «Innsulekx» и «Инсулекс» реализует на российском рынке теплоизоляционную смесь на основе золы рисовой лузги, приобретаемой у другого производителя, качество которой отличается от качества оригинальной смеси, производимой лицом, подавшим

возражение, вводя тем самым в заблуждение потребителя товара в отношении его производителя, способа и места его производства, технических характеристик, потребительских свойств и качества товара;

- правообладатель оспариваемого товарного знака позиционирует себя на российском рынке в качестве поставщика и производителя теплоизоляционных смесей «Инсулекс»/«Innsulekx», а также его разработчика;

- правообладатель оспариваемого товарного знака использует приобретенную известность и репутацию теплоизоляционной смеси «Innsulekx», разработанной и произведенной лицом, подавшим возражение;

- правообладатель своими действиями порочит деловую репутацию лица, подавшего возражение, и сводит на нет результаты его многолетней работы в сфере реализации теплоизоляционных материалов на территории России, в связи с чем в его действиях могут быть усмотрены признаки недобросовестной конкуренции;

- лицо, подавшее возражение, направило в Управление Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области заявление о нарушении ООО «ОскоПромСнаб» антимонопольного законодательства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №534525 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

- документы по регистрации №1615963 товарного знака Индии «INNSULEKX»;

- технические условия ТУ 7025-1400-117-08 на теплоизолирующий порошок для ковшей марки ИНСУЛЕКС (низкоуглеродистый);

- контракт № NKE/OPS/001 от 30.03.2010 и инвойс к нему;

- информационное письмо о полномочиях ООО «Роскомстрой»;

- протокол осмотра доказательств, заявление правообладателя;

- заявление в УФАС по Белгородской области;

- учредительные документы компании NK Enterprises;

- заключения ОАО «Нижнесергинского метизно-металлургического завода», ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «Уральская сталь» об испытании теплоизоляционной смеси марки «Инсулекс» производства компании NK Enterprise;

- письма исполнительному директору компании NK Enterprises и директору по закупкам ОАО «НЛМК».

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило информации о своих экономических вложениях в товарный знак «Инсулекс» на территории Российской Федерации, в том числе о затратах на рекламу, составление и разработку коммерческих предложений и прочих затрат, связанных с введением товара в оборот, которые осуществлялись правообладателем;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на разработанные им к 10.01.2008 технические условия ТУ 7025-1400-117-08 на теплоизолирующий порошок для ковшей марки ИНСУЛЕКС (низкоуглеродистый), утвержденные 15.01.2008, однако подлинность этого документа вызывает серьезные сомнения, поскольку на дату его утверждения (15.01.2008) Емельянов А.Ю., подписавший этот документ в качестве генерального директора ООО ТД «Концерн Интерхимпром», работал в ОАО «Воронежский строительный комбинат», а на работу в ООО ТД «Концерн Интерхимпром» поступил только 06.10.2008;

- лицо, подавшее возражение, не представило подтверждения наличия у него договорных отношений с ООО Торговый Дом «Концерн Интерхимпром» с 2008 года, отсутствуют также документы, подтверждающие поставки в Россию теплоизоляционной смеси в 2008 году;

- судя по тому, что самый ранний документ об испытаниях теплоизоляционной смеси «Инсулекс» датирован 21.10.2009 (Заключение ОАО «ТАГМЕТ»), раньше четвертого квартала 2009 года поставки в Россию промышленных партий теплоизоляционной смеси марки «Инсулекс» не осуществлялись;

- помимо лица, подавшего возражение, продавцом золы рисовой лузги в 2013 году являлась фирма Deelert Intertrade Co. Ltd (Таиланд), которая поставляла

правообладателю товар в соответствии с техническими условиями ТУ 1522-001-99958856-2011 «Порошки теплоизолирующие ИНСУЛЕКС», которые были разработаны правообладателем в 2011 году;

- по мнению правообладателя, для конечного потребителя – сталелитейного завода, несущественно, кто именно и с какой целью сжигал лузгу, т.е. производитель золы лузги значения не имеет, поскольку он не производит товар для сталелитейной промышленности;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака правообладатель закупал золу рисовой лузги в Краснодарском крае (товарные накладные от 04.07.2007), однако вся партия была забракована из-за наличия в золе примесей;

- правообладатель полагает, что документы, приложенные к возражению, не позволяют говорить о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в сознании потребителя могли возникнуть ассоциативные связи с обозначением «Инсулекс» только в отношении лица, подавшего возражение;

- правообладатель не согласен с утверждением лица, подавшего возражение, о способности обозначения «Инсулекс»/«Innsulekx» вводить потребителя в заблуждение относительно качества товара, поскольку оспариваемый товарный знак не содержит сведений, которые вызывали бы не соответствующие действительности ассоциации;

- правообладатель 12.03.2010 заключил с ООО «Торговый Дом «Концерн Интерхимпром» договор, по которому ему были переданы права на комплексную технологию изготовления золы рисовой лузги, право на использование коммерческого наименования Innsulekx/Инсулекс и гарантия того, что технология разработана им, а указанное коммерческое наименование в качестве товарного знака в Российской Федерации не зарегистрировано, при этом правообладатель не имел оснований не доверять этому лицу, тем более что право на товарный знак «Innsulekx» в Индии возникли у лица, подавшего возражение, только в 2015 году;

- по мнению правообладателя, содержание возражения и приложенные к нему материалы не подтверждают наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в признании недействительной регистрации товарного знака по

свидетельству №534525, поскольку, исходя из документов, приложенных к возражению, компания NK Enterprises имеет 3 ответвления с разными адресами и названиями, в связи с чем не доказана заинтересованность какой-либо из трех организаций, с учетом того, что права на товарный знак принадлежат одной организации, поставки осуществляла другая, а доверенность выдана третьей.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №534525.

В подтверждение изложенных доводов правообладатель представил соответствующие материалы.

На заседании коллегии, которое состоялось 25.04.2016, лицо, подавшее возражение, представило просьбу считать отозванным возражение от 02.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №534525.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.03.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №534525 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 РФ 25.03.2003, рег.№4322 и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило просьбу об отзыве возражения, поступившего 05.10.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №534525.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 05.10.2015,
против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству
№534525.**