

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Тризолен-Полимер», 603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 6, офис 307 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525231, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012744376 с приоритетом от 19.12.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.10.2014 за №525231 в отношении товаров 01 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Вентор», 125367, Москва пр-д Полесский, д. 16, стр. 1, пом. I, комн. 11.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 19.05.2015 за №РД0173382, в отношении всех товаров и услуг исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «МВТ ТРЕЙД», 123423, Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.39, корп.1 (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №525231 представляет собой

словесное обозначение **ТРИЗОЛЕН**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 08.12.2015 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- в 1990 году в Германии в результате приватизации компании Leuna Werke GmbH основывается Leuna EuroKommerz GmbH (Лойна ЕвроКоммерц ГмбХ), которой было начато изготовление адгезивных композиций «Trisolen» для внешней антикоррозионной защиты труб;
- испытания адгезионных композиций «Trisolen» проходили в научно-исследовательских институтах России;
- упоминания о продукции под наименованием «Trisolen», поставляемой Leuna EuroKommerz GmbH, присутствуют в Технических условиях российских промышленных предприятий;
- до 2007 года Leuna EuroKommerz GmbH осуществляла поставку производимой продукции в Россию через свое представительство, а с 2007 года сотрудничала с российским юридическим лицом, которое фактически выполняло функции агента и выступало связующим звеном между Leuna EuroKommerz GmbH и российскими потребителями. Таким юридическим лицом было ООО «Вентор», которое впоследствии зарегистрировало на свое имя оспариваемый товарный знак;
- последний контракт между Leuna EuroKommerz GmbH и ООО «Вентор» был заключен в сентябре 2009 года, который после 31.03.2013 (дата окончания его действия) не был продлен;
- ООО «Вентор» в период сотрудничества с Leuna EuroKommerz GmbH поставляло производимую ей продукцию российским контрагентам. Продукция поставлялась в фирменной упаковке Leuna EuroKommerz GmbH с указанием действительного производителя и страны происхождения;
- с учетом изложенного задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации обозначение «Trisolen» получило известность среди потребителей и ассоциируется исключительно с немецкой Leuna EuroKommerz GmbH;
- лицо, подавшее возражение (ООО «Тризолен-Полимер»), является единственным поставщиком продукции «ТРИЗОЛЕН», производимой Leuna EuroKommerz GmbH. В настоящее время поставка указанной продукции находится под угрозой срыва, поскольку правообладатель оспариваемой регистрации направил исковое заявление в

Арбитражный суд Нижегородской области о запрете незаконного использования ООО «Тризолен-Полимер» товарного знака по свидетельству №525231.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525231 недействительным в отношении следующих товаров 01 класса МКТУ «вещества и материалы клеящие для промышленных целей; вещества поверхностно-активные; вещества связующие для литейного производства; вещества химические для вспенивания бетона; клеи для афиш; клеи для кожи; клеи для облицовочных плиток; клеи для обоев; клеи для промышленных целей; клеи для ремонта разбитых изделий; клеи природные [клеящие вещества], за исключением канцелярского или бытового клея; клеи растительные для борьбы с насекомыми; клей рыбий, за исключением канцелярского, пищевого или бытового; клейковина [клей], за исключением канцелярского или бытового; препараты коррозионные; препараты обесклеивающие; препараты химические для конденсации; материалы для пайки; составы кислотостойкие химические; химикаты для пайки, химикаты для сварки; химикаты для предотвращения конденсации» и однородных им услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта www.fips.ru, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству № 525231;

2. Копия распечатки выписки из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Вентор»;
3. Копии документов об аккредитации и постановке на учет в налоговых органах российского представительства компании «Лойна ЕвроКоммерц Гмбх»;
4. Копия заключения АО ВНИИСТ, утвержденного в 2001 г.;
5. Копия протокола испытаний ООО «Институт ВНИИСТ», утвержденного в 2005 г.;
6. Копия Технических условий ТУ 1390-002-70403923-04 «Трубы стальные с наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена, утвержденных ООО «НефтеГазКомплект»;
7. Копия распечатки из сети Интернет Технических условий ТУ 1390-003-11928001-01 «Трубы стальные с наружным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена, утвержденных ЗАО «Друза»;
8. Копии информационных писем от российских потребителей в адрес Московского представительства компании «Лойна»;
9. Копия контракта № 11 от 16.09.2009, заключенного между ООО «Вентор» и Leuna EuroKommerz GmbH, с дополнительным соглашением от 10.01.2012.
10. Копия определения Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-26595/2015 от 16.10.2015;
11. Копия искового заявления ООО «МВТ ТРЕЙД» о защите исключительных прав на товарный знак;
12. Распечатки с сайта <http://leuna.ru/>.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами настоящего возражения, представил 08.04.2016 отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №525231 подано незаинтересованным лицом;

- возражение содержит недостоверную информацию о наличии взаимосвязи между компаниями Leuna EuroKommerz GmbH и Leuna Werke GmbH, поскольку согласно выписки из торгового реестра Германии отсутствуют какие-либо упоминания о компании Leuna Werke GmbH, а в качестве видов деятельности компании Leuna

EuroKommerz GmbH указана лишь посредническая деятельность, в то время как производственные виды деятельности отсутствуют;

- компания Leuna EuroKommerz GmbH не могла в 1991 году открыть представительство в г. Москве, так как компания была зарегистрирована в Германии лишь в 1994 году, и, соответственно, поставка адгезионной композиции «Trisolen» в Россию до 1995 года не осуществлялась;

- компания Leuna EuroKommerz GmbH не могла осуществлять поставку продукции «Trisolen» через свое представительство, поскольку согласно пункту 2.1 «Положения о представительстве общества с ограниченной ответственностью Leuna EuroKommerz GmbH» не являлось самостоятельным юридическим лицом и не могло импортировать коммерческие грузы в Россию и реализовывать их российским потребителям;

- при маркировке продукции компания Leuna EuroKommerz GmbH никогда не указывала себя в качестве кого-либо, тем более в качестве производителя, что подтверждается актами таможенного досмотра;

- представленные технические документы (протоколы испытаний, заключения или технические условия) не могут свидетельствовать о том, что потребители ассоциируют адгезив «ТРИЗОЛЕН» с компанией Leuna EuroKommerz GmbH;

- отсутствие каких-либо прав на рецептуру и название адгезива «ТРИЗОЛЕН» у компании Leuna EuroKommerz GmbH подтверждает тот факт, что она никогда не пыталась сама зарегистрировать товарный знак «ТРИЗОЛЕН» (Trisolen) в России на протяжении более 15 лет своей коммерческой деятельности, а также не оспаривала его регистрацию компанией ООО «Вентор». Более того, в ходе экспертизы было получено бессрочное и безотзывное письмо-декларация, в котором компания Leuna EuroKommerz GmbH не возражает против регистрации товарного знака «ТРИЗОЛЕН» на имя ООО «Вентор».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №525231.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

13. Выписка из ЕГРЮЛ о ООО «Тризолен-Полимер»;

14. Нотариально заверенная копия выписки из торгового реестра Германии, содержащая сведения о компании Leuna EuroKommerz GmbH, с переводом;
15. Копия справки о постановке Лойна Еврокоммерц ГмбХ на учет налогоплательщика № 16-12/1112 от 16.04.1997;
16. Копия Положения о представительстве ООО Лойна ЕвроКоммерц ГмбХ» (период действия с 25.11.2003 по 23.04.2012 г.);
17. Копия контракта № 11 от 16.09.2009, заключенного между Leuna EuroKommerz GmbH и ООО «Вентор» и Дополнительное соглашение к нему от 16.09.2009;
18. Копии товарно-сопроводительных документов (экспортная декларация, международная товарно-транспортная накладная, TIR);
19. Копия письма Смоленской таможни № 18-11/1748 от 27.01.2016 с приложением (фото товара);
20. Копия письма-декларации от компании Leuna EuroKommerz GmbH;
21. Пояснительная записка ООО «МВТ ТРЕЙД», касающаяся создания и производства адгезива «ТРИЗОЛЕН»;
22. Копия патента №2016040 от 15.07.1994 «Адгезионная композиция»;
23. Копия свидетельства о регистрации НПК ЗАО «Тризо»;
24. Информационные материалы, содержащие сведения о переписке между ЗАО «Тризо» и представительством компании BASF от 14.06.93, с переводом;
25. Копия решения комитета РФ по патентам и товарным знакам за №2994/95 от 08.06.1995;
26. Копия материалов симпозиума «Антикоррозионная защита труб для магистральных газопроводов», Ялта, 28-30 мая 1996 г.;
27. Копия Соглашения о передаче конфиденциальной информации и пробном выпуске продукции от 14 декабря 2000, заключенного между Leuna EuroKommerz GmbH и ЗАО «Тризо»;
29. Копия письма-согласия НПК ЗАО «Тризо» на регистрацию товарного знака «ТРИЗОЛЕН» на имя ООО «Вентор»;
29. Копия Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.07.2013, заключенного между НПК ЗАО «Тризо» и DITRISOL GmbH;

30. Копии товарно-транспортных документов (экспортная декларация от 10.09.2013, TIR XE №73413184, международная товарно-транспортная накладная № 0001356 от 12.09.2013;

31. Копия Свидетельства о государственной регистрации продукции (адгезионная композиция «ТРИЗОЛЕН») за № ВУ.20.22.01.008.Е.000105. 04.15 от 15.04.2015;

32. Копия Договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №525231 от 15.04.2015;

33. Копия Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности от 01.08.2014, заключенного между ООО «МВТ ТРЕЙД» и компании НПК «Тризо»;

34. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица НПК ООО «ТРИЗО»;

35. Выписка ЕГРЮЛ по НПК ООО «ТРИЗО».

От лица, подавшего возражение, 29.04.2016, поступило ходатайство об отзыве возражения, поступившего 08.12.2015. Вместе с тем заседание коллегии было назначено на 28.04.2016. В этой связи поступившее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №525231 по существу было рассмотрено на заседании коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты приоритета (19.12.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №525231 включает в себя вышеуказанный 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 требованиями подпункта 1 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 411781 по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «Тризолен-Полимер», заинтересованность которого обусловлена тем, что данная компания является представителем компании (информация с сайта [12]) осуществляет деятельность, связанную с введением в гражданский оборот продукции под обозначением «TRISOLEN», сходным с оспариваемым товарным знаком. В связи с чем имеет место быть столкновение интересов двух компаний в одном сегменте рынка (данный вывод подтверждается материалами [7, 10, 11]).

Оспариваемый товарный знак **ТРИЗОЛЕН** представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «ТРИЗОЛЕН» не является лексической единицей русского языка, то есть является вымышленным. Таким образом, указанное обозначение не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с конкретным изготовителем, возникшей до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «ТРИЗОЛЕН» ассоциируется исключительно с компанией Leuna EuroKommerz GmbH, поскольку задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации производство товаров осуществлялось указанной компанией.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, показал следующее.

Обозначение «ТРИЗОЛЕН» представляет собой название адгезионного материала, используемого в качестве противокоррозионного покрытия.

Согласно материалам [24, 27-29] в 1993 году данный материал был разработан российской компанией НПК ООО «ТРИЗО» (правопредшественник НПК ЗАО «ТРИЗО» [34]).

В представленном письме [29] правообладатель подтверждает, что коммерческое название «ТРИЗОЛЕН» (Trisolen) было создано НПК ЗАО «ТРИЗО» и использовалось компанией для наименования продукции по рецептурам в соответствии с патентом № 2016040 [22].

Из представленных материалов [25, 27] прослеживается то, что производство материала «ТРИЗОЛЕН» в коммерческих размерах с 1995 года осуществлялось по лицензионному договору, заключенному между НПК ЗАО «ТРИЗО» и компанией Leuna-Werke GmbH.

Согласно контракту [17] и соглашению о передаче конфиденциальной информации и пробном выпуске продукции [27] производство адгезионного материала «ТРИЗОЛЕН» осуществлялось компанией Leuna EuroKommerz GmbH.

Производство адгезива «ТРИЗОЛЕН» осуществлялось компанией Leuna EuroKommerz GmbH только по поручению и по заказу ООО «Вентор» (прежний правообладатель оспариваемой регистрации), что подтверждается письмом-декларацией [20] (оригинал данного письма был представлен на этапе экспертизы 30.05.2014).

При этом правообладателем было представлено безотзывное письмо-согласие [29], в котором НПК ЗАО «ТРИЗО» не возражает против регистрации товарного знака «ТРИЗОЛЕН» на имя ООО «Вентор».

Таким образом, обозначения «ТРИЗОЛЕН» до регистрации оспариваемого товарного знака использовалось для маркировки адгезионной композиции «ТРИЗОЛЕН» компаниями Leuna Werke GmbH, Leuna EuroKommerz GmbH и ООО «Вентор».

При этом коллегия отмечает, что материалы возражения не содержат документов, иллюстрирующих взаимосвязь двух компаний Leuna-Werke GmbH и Leuna EuroKommerz GmbH.

Коллегией также было установлено, что контракт [17], заключенный между Leuna EuroKommerz GmbH и ООО «Вентор» в 2013 году, не был продлен, в связи с чем в настоящее время производство адгезива «ТРИЗОЛЕН» компанией Leuna EuroKommerz GmbH не осуществляется.

Вместе с тем, согласно представленному соглашению о сотрудничестве и совместной деятельности [29] с июля 2013 года производство адгезива «ТРИЗОЛЕН» осуществляется компанией DITRISOL GmbH для ООО «МВТ ТРЕЙД».

Кроме того, при проведении экспертизы было представлено письмо-декларация, в котором компания Leuna EuroKommerz GmbH дает бессрочное и безотзывное согласие на регистрации товарного знака «ТРИЗОЛЕН» на имя ООО «Вентор».

С учетом всех обстоятельств дела коллегия пришла к заключению, что отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака (так и после даты приоритета) сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с конкретным хозяйствующим субъектом - лицом, подавшим возражение.

В силу вышеуказанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №525231.