

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, рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2016, поданное компанией «НК Энтерпрайзес», Индия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 534525, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Инсулекс**» по заявке № 2014707035, поданной 06.03.2014, зарегистрирован 13.02.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 534525 на имя ООО «ОсколПромСнаб», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 06.03.2024.

В поступившем 13.07.2016 в Роспатент возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 534525 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность по производству и поставке теплоизоляционной смеси на основе золы рисовой лузги (далее – ТИС, смесь), поставляемой под обозначениями «Innsulekx» и «Инсулекс». Смесь «Инсулекс» предназначена для использования в качестве утепляющего материала в сталеразливочных и промежуточных ковшах на металлургических предприятиях,

имеет высокие потребительские свойства и пользуется повышенным спросом у потребителей.

На территории Индии лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «INNSULEKX» (свидетельство № 1615963, товары 17 класса МКТУ – изоляторы, используемые на металлургических предприятиях).

Поставки смеси в Российскую Федерацию начались в 2008 году через ООО Торговый Дом «Концерн Интерхимпром», в 2010 году был заключен контракт с ООО «ОсколПромСнаб», работа с которым была прекращена в 2013 году. С мая 2013 года 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», подало заявку на регистрацию товарного знака «Innsulekx» на территории Российской Федерации, однако ей было отказано в регистрации ввиду наличия зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам №№ 534526, 534525 в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

В настоящее время правообладатель под знаками «Инсулекс»/«Innsulekx» 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. При этом на своем сайте правообладатель не указывает ни производителя смеси, ни страну экспорта, ни любые иные характеристики, имеющие существенное значение для покупателя. Данный факт свидетельствует о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака позиционирует себя на российском рынке в качестве поставщика и производителя теплоизоляционных смесей «Innsulekx», однако они им не являются и никогда не был.

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.

Все вышеизложенное свидетельствует, по мнению лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как обозначения способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

Кроме того, в возражении указано на то, что правообладатель являлся агентом (представителем) лица, подавшего возражение, являющегося обладателем исключительного права на обозначение «INNSULEKX» (свидетельство № 1615963) в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности (№ 54 – Индия).

Учитывая, что правообладатель фактически продолжает позиционировать себя как законного агента (представителя) производителя смеси, то регистрация оспариваемого товарного знака на его имя нарушает требования законодательства и может быть оспорена на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Дополнительно лицо, подавшее возражение, отмечает, что в Роспатенте уже было рассмотрено возражение по товарному знаку «Innsulekx» (свидетельство № 534526) и удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 534526 признана недействительной полностью (решение Роспатента от 17.03.2016). Знаки «Innsulekx» и «Инсулекс» сходны до степени смешения (далее приведен подробный анализ сходства).

Также отмечено, что у лица, подавшего возражение, в настоящее время имеются две заявки: № 2016713470, «Innsulekx», дата подачи – 20.04.2016,

№ 2016713473, «Инсулекс», дата подачи – 26.04.2016, государственной регистрации которых препятствует наличие оспариваемого товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии и распечатки следующих материалов:

- распечатки свидетельств на знаки: № 1615963 (Индия), № 534525 (1);
- генеральная доверенность МО-В-12770 (2);
- карта налогоплательщика, свидетельство о регистрации, свидетельство о коде экспортера-импортера (3);
- аффидевит (4);
- различные письма и запросы, в том числе от ООО «ОсколПромСнаб», ОАО «НЛМК», ООО ТД «Концерн Интерхимпром» и т.д. (5);
- выписка из журнала товарных знаков Индии (6);
- информация с сайта индийского патентного ведомства относительно товарного знака «Innsulekx», информация с сайта www.wipo.int о товарном знаке «INNSULEKX» (7);
- контракты и спецификации за 2008-2009 (8);
- коносаменты (9);
- сертификаты происхождения (10);
- таможенные декларации (11);
- заявление на перевод (12);
- заключения об испытаниях на металлургических предприятиях (13);
- протокол осмотра доказательств (14);
- экспертное заключение (15);
- разрешительная документация, в том числе, санитарно-эпидемиологическое заключение, письмо Федеральной службы по экологии (16);
- материалы по оспариванию в УФАС (17);
- приложение № 8 к договору № 22/07/09-И-Р (18);
- товарно-транспортные накладные (19);
- бухгалтерские документы (20);

- материалы при регистрации товарных знаков по свидетельствам № 534525, № 534526 (21);

- паспорта: № F7874589, № J5736695 (22);

- извещения о проведении тендеров по закупке материала (23);

- фотоматериалы (упаковка, посещение металлургических предприятий) (24).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 534525 полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 26.09.2016, представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- для применения положений пункта 5 статьи 1512 Кодекса необходимо, чтобы на дату приоритета оспариваемого товарного знака были одновременно выполнены следующие условия: наличие действующего агентского договора и наличие зарегистрированного знака в стране-участнице Парижской конвенции;

- исходя из правовых норм, указанных в статье 6 septies Парижской конвенции, пункте 3 статьи 1513 Кодекса, возражение может быть подано только заинтересованным лицом – лицом, которое обладает исключительным правом на тождественный товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции;

- в Индии зарегистрирован товарный знак «Innsulekx», тогда как оспариваемый товарный знак представляет собой слово «Инсулекс». Очевидно, что тождество отсутствует;

- представленный лицом, подавшим возражение, контракт не является агентским договором (далее приведен подробный анализ положений контракта с учетом правовых норм, касающихся предмета, условий, сути агентского договора). Данный контракт является договором купли-продажи, в подтверждение чего представлены лингвистическое и юридическое заключения. Кроме того, всю деятельность, связанную с введением продукции в гражданский оборот, включая

рекламу и продвижение приобретенного товара, правообладатель осуществлял за счет собственных денежных средств, что также служит подтверждением того, что стороны связывал не агентский договор, а договор купли-продажи;

- что касается факта наличия зарегистрированных прав на товарный знак, то национальный знак в Индии был получен лишь в январе 2015 года (дата регистрации), то есть на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, не являлось обладателем прав на товарный знак в стране-участнице Парижской конвенции;

- правообладатель был осведомлен о том, что исключительные права не будут получены, поскольку в 2008 году в отношении национальной заявки в Индии был принят предварительный отказ, обусловленный абсолютными основаниями;

- в марте 2010 года между правообладателем и компанией, как указано в возражении, первоначально поставлявшей товар «Innsulekx» в Россию (ООО Торговый дом «Концерн Интерхимпром»), был заключен договор, предметом которого являлась передача прав на комплексную технологию изготовления продукта... с правом дальнейшего использования и регистрации коммерческого наименования «Innsulekx(Инсулекс)» в качестве товарного знака;

- для применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, маркированных спорным обозначением, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем;

- правообладатель поставлял продукцию целому ряду предприятий (например, ОАО «Северсталь», ОАО «Уральская сталь», ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» и др.), при этом товар поставлялся как индийского производства, так и производителей Таиланда. Ни один из потребителей не был введен в заблуждение, какие-либо рекламации или претензии в части указания производителя на упаковке отсутствуют. Доказательств обратного в возражении не представлено;

- позиция о необходимости предоставления доказательств наличия у потребителя стойкой ассоциативной связи товара, маркированного сходным до степени смешения обозначением, с конкретным производителем нашла свое отражение в действующей судебной практике (даны ссылки на судебные акты);

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 17 класса МКТУ (производственно–технического назначения), потребителями которых являются литейные производства. Специфика литейного производства связана со строгим контролем качества, в том числе на предмет соответствия сопроводительной документации, и ввести в заблуждение данных потребителей крайне затруднительно;

- после расторжения контракта с лицом, подавшим возражение, правообладателем был заключен ряд новых контрактов сырья с производителями из Таиланда (приведены подробные сведения по маркировке закупленного сырья и дальнейшей реализации товара);

- с 28.04.2015 «зола рисовой лузги» отнесена к отходам и ей присвоен V класс опасности отходов, что свидетельствует о необходимости получения соответствующей лицензии. Правообладатель располагает лицензиями на ввоз теплоизоляционного порошка на основе золы рисовой лузги из Таиланда на 2015-2016 г.г.;

- компания ООО «Роскомстрой», являющаяся официальным дилером лица, подавшего возражение, необходимую лицензию не получала, что означает, что начиная с середины 2015 года, продукции производства «НК Энтерпрайзес» на территории России нет;

- все вышеизложенное позволяет сделать обоснованный вывод о том, что продукция «зола рисовой лузги», поставляемая на территорию Российской Федерации с целью дальнейшей реализации узкоспециализированным потребителям – металлургическим предприятиям, маркированная товарным знаком «Инсулекс», ассоциируется именно с правообладателем.

Дополнительно в отзыве отмечено, что решение Роспатента по товарному знаку «Innsulekx» оспаривается в судебном порядке (кассационная инстанция).

В доказательство позиции, изложенной правообладателем, к отзыву приложены следующие материалы:

- справка об объемах реализации (25);
- копии материалов контрактов, в том числе контракты, спецификации, дополнительные соглашения, таможенные декларации и т.д. (26);
- копии материалов по реализации, в том числе договоры, счета-фактуры, приказы, товарные накладные, справки, акты и т.д. (27);
- копии материалов лингвистического заключения № 331 (28);
- копии материалов заключения специалиста (29);
- копии листов Технических условий (30);
- копия соглашения о сотрудничестве (31);
- копии справок (32);
- копия выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОНЦЕРН ИНТЕРХИМПРОМ» (33).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.03.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс, 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), Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная 2 октября 1979 г..

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Оспариваемый товарный знак «^{Инсулекс}» является словесным и выполнен строчными буквами русского алфавита, первая буква слова – заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ: «материалы теплоизоляционные, а именно порошок на основе рисовой лузги или порошок на основе золы из рисовой лузги».

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть

подано заинтересованным лицом (основание по пункту 3 статьи 1483 Кодекса), а по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В материалах возражения представлены документы (1-24), которые свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность в области производства и реализации товаров, идентичных товарам 17 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Согласно представленным материалам в подавляющем большинстве документов содержится маркировка товара – «Innsulekx» или «INNSULEKX», имеется ряд документов, в которых указано – теплоизоляционный порошок «Инсулекс».

Кроме того, согласно материалам (1, 7) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака «INNSULEKX», зарегистрированного в Индии (№ 1615963, приоритет от 29.10.2007, опубликован в журнале товарных знаков № 1567, 17.12.2012), и знака «INNSULEKX» по международной регистрации № 1242442 (дата международной регистрации – 23.01.2015), в котором в качестве базовой регистрации (код 822) указан индийский знак № 1615963.

Также, в распоряжении коллегии имеются материалы, свидетельствующие о наличии спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака в отношении товарного знака «Innsulekx» по свидетельству № 534526.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность компании «НК Энтерпрайзес» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 534525 в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.

При анализе оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1483 Кодекса и пункта 1 статьи 6 septies Парижской конвенции коллегия исходила из того, что необходимо выполнение следующих условий: лицо, подавшее возражение, должно являться обладателем исключительного права на этот знак в одном из государств - участников Парижской конвенции (то есть сопоставляемые обозначения являются тождественными); и правообладатель оспариваемого товарного знака должен быть агентом или представителем лица, подавшего возражение.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак (№ 1615963) в одной из стран Союза (Индия), знак зарегистрирован в 2012 году. Довод правообладателя о том, что знак был зарегистрирован в 2015 году, не подтвержден документально.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что указанный знак представляет собой слово «INNSULEKX», тогда как оспариваемый товарный знак – «Инсулекс». Очевидно, что тождество между данными обозначениями отсутствует.

Лицом, подавшим возражение, не представлены данные о наличии у него исключительного права на товарный знак «Инсулекс» в какой-либо стране Союза, в том числе в Индии.

При этом, на основании документов, которые приложены к возражению, нельзя установить, что на дату приоритета товарного знака по свидетельству № 534525 его правообладатель являлся агентом или представителем лица, подавшего возражение.

Коллегия отмечает, что соглашение, которое может оформить взаимоотношения сторон как агента и принципала, представляет собой агентский договор (договор представительства). При этом, следует указать, что существенными условиями данного вида гражданско-правовых договоров являются: предмет договора (это различные юридические и фактические действия) и указание, от чьего имени действует агент: от своего или от имени принципала. На агента после заключения договора возлагается обязанность по совершению конкретных

действий в интересах принципала, а на принципала, в свою очередь, возлагается обязанность по оплате действий агента.

Контракт № NKE/OPS/001 от 30.03.2010 (8), по сути, представляет собой договор купли-продажи. Так, предметом договора выступает обязанность Продавца (лицо, подавшее возражение) передать в собственность Покупателя (правообладатель) партию огнеупорных материалов в соответствии со спецификациями, являющимися неотъемлемой частью контракта, а также обязанность Покупателя принять и оплатить товар. Договор предусматривает, что все расходы вне территории Индии (в том числе на территории Российской Федерации) несет Покупатель.

Изложенное свидетельствует о том, что представленный контракт (8) не может служить доказательством наличия агентских или представительских отношений между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака.

Далее, следует обратить внимание, что во всех таможенных декларациях (11), свидетельствующих о ввозе товара «зола рисовой лузги», указан товарный знак, которым маркирован ввозимый товар – «INNSULEKX». С учетом наличия у лица, подавшего возражение, знаков «INNSULEKX», указанное позволяет сделать однозначный вывод о том, что товар, поставляемый компанией «НК Энтерпрайзес» маркируется только данным обозначением.

В этой связи наличие в некоторых документах, например, в спецификациях к российско-индийскому контракту (8), двух обозначений: «Innsulekx» и «Инсулекс», не может свидетельствовать об использовании компанией «НК Энтерпрайзес» обозначения «Инсулекс» в качестве маркировки своего товара.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия считает, что представленные документы не могут служить доказательством того, что правообладатель являлся агентом лица, подавшего возражение, а отсутствие ранних исключительных прав на товарный знак «Инсулекс» в одной из стран Союза не позволяет признать неправомерность регистрации оспариваемого товарного знака, и, как следствие,

нормы статьи 6 septies Парижской конвенции и подпункта 5 пункта 2 статьи 1483 Кодекса не могут быть применимы.

В отношении требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «Инсулекс» не является лексической единицей какого-либо языка, что свидетельствует о том, что сам по себе оспариваемый товарный знак является фантазийным и не несет информации относительно производителя или товара.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если у потребителя сложилась устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение.

Анализ материалов дела показал следующее.

Действительно, согласно сведениям, имеющимся в материалах дела, на рынке теплоизоляционных материалов, используемых на металлургических предприятиях, до даты приоритета оспариваемого товарного знака присутствовала продукция, маркируемая обозначением «INNSULEKX». В некоторых документах, представленных лицом, подавшим возражение, присутствует обозначение «Инсулекс».

Вместе с тем, следует указать, что все материалы, в которых встречается обозначение «Инсулекс», являются документами, сопровождаемыми товар (спецификации к договору) или необходимыми для его реализации на территории Российской Федерации (разрешительная документация).

Коллегия обращает внимание, что потребитель товара видит только обозначение, которым маркируется сам товар, в рассматриваемом случае – только знак «INNSULEKX», т.е. иное, нежели оспариваемый товарный знак (Инсулекс), обозначение.

При этом, следует указать на специфику рассматриваемого товара и его потребителя. Зола рисовой лузги не является товаром широкого потребления,

покупателями товара выступают сталелитейные заводы и металлургические предприятия. В связи с этим рассматриваемый круг поставщиков и потребителей достаточно узок и каждый участник оборота данных товаров известен. Изложенное еще больше снижает вероятность возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Что касается документов, касающихся введения продукции в гражданский оборот и доведения ее до конечной продукции, то для подтверждения данного факта лицом, подавшим возражение, представлены заключения об испытаниях на металлургических предприятиях (13).

Действительно, в данных заключениях приведено обозначение «Инсулекс». Вместе с тем, коллегия отмечает, что указания, как именно был маркирован товар, заключения не содержат. Кроме того, партия золы рисовой лузги, предназначенная для испытаний, является ничтожно малой и не свидетельствует о возникновении устойчивой ассоциативной связи между обозначением «Инсулекс» и лицом, подавшим возражение. При этом следует обратить внимание, что пробные партии для исследований не подтверждают введение в гражданский оборот, поскольку для постоянной работы потребитель может выбрать другого поставщика.

Каких-либо сведений об объемах производства и реализации материалы возражения не содержат.

При этом, коллегией было учтено, что правообладателем представлены материалы (25-32), которые свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака им осуществлялся заказ и ввоз на территорию Российской Федерации золы рисовой лузги. Товар ввозился по контракту с производителем – компанией «Deelert Intertrade Co. Ltd», Таиланд. В дальнейшем, продукция сопровождалась маркировкой обозначением «Инсулекс» и реализовывалась металлургическим заводам и комбинатам (например, ООО «ВКМ-Сталь», ЗАО «Омутнинский металлургический завод» и т.д.).

Таким образом, фактические данные свидетельствуют о том, что до даты подачи заявки № 2014707035, по меньшей мере, с 2010 года, на рынке Российской

Федерации присутствовала зола рисовой лузги, сопровождаемая этикеткой, на которую были нанесены словесные элементы либо «INNSULEKX», либо «Инсулекс», и производимая как лицом, подавшим возражение, так и по заказу правообладателя.

Отсутствие данных об объемах импорта на территорию Российской Федерации рассматриваемого товара индийской компанией, о длительности таких поставок, не позволяет признать убедительным довод возражения о том, что в сознании российского потребителя обозначение «**Инсулекс**» ассоциируется именно с компанией «НК Энтерпрайзес», а не с правообладателем или тайской компанией.

Оценив в целом все фактические обстоятельства дела, коллегия пришла к выводу о том, что документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено, в связи с чем довод возражения, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 534525 произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не подтвержден материалами возражения.

От лица, подавшего возражение, 30.09.2016 поступило особое мнение, доводы которого содержат анализ отзыва правообладателя и сводятся к следующему:

- обозначение «Инсулекс» появляется и начинает встречаться в документах с 2009 года, оно неотделимо по смыслу и предметно от латинского варианта товарного знака «INNSULEKX» (приведены подробные сведения о продвижении продукции на территории Российской Федерации в 2011 – 2012 г.г. и 2014 г.);

- в фотоматериалах показано, в какой индивидуальной упаковке поставлялся товар – мешки по 10 кг с текстом: «INNSULEKX INSULATING POWDER NON TOXIC NON HAZARDOUS manufactured by NK Enterprises MADE IN INDIA», который показывает, что Инсулекс производится в Индии компанией «NK Enterprises»;

- товарный знак «Инсулекс» ранее уже получил известность среди потребителей, что подтверждается заключениями металлургических предприятий об опробовании теплоизоляционной смеси (в заключениях фигурируют оба варианта написания знака). Приведены аргументы о том, что заключения готовятся по

результатам испытаний, в случае прохождения которых даются рекомендации к серийному производству;

- в письме правообладателя от 06.08.2013 говорится: «... согласно условиям договора NKE/OPS/001 от 30.01.2010, и полученному от Вас дилерскому свидетельству, ООО «ОсколПромСнаб» является официальным и единственным представителем компании «NK Enterprises» на рынках Российской Федерации и стран СНГ...», что свидетельствует о его статусе представителя;

- при подаче заявки ООО «ОсколПромСнаб» в ее материалы были представлены документы по приобретению различительной способности, подтверждающие, что производителем реализуемой им продукции выступает индийская компания «NK Enterprises».

Далее, в особом мнении более подробно раскрыты обстоятельства признания предоставления правовой охраны товарному знаку «Innsulekx» по свидетельству № 534526 недействительной полностью и судебного оспаривания принятого решения Роспатента. При этом указано, что заявки на регистрацию знаков «Innsulekx» и «Инсулекс» были поданы одновременно, приложены одинаковые документы, мотивы и доводы идентичны, следовательно, факты, установленные при рассмотрении возражения по знаку № 534526, должны быть приняты во внимание и в настоящем споре (по знаку № 534525).

Также в особом мнении приведен анализ сходства знаков «Innsulekx» и «Инсулекс» и отмечено их фонетическое тождество. Мнение коллегии об их несхождении не только противоречит действующему законодательству, но и идет в разрез со здравым смыслом.

С особым мнением представлены материалы (34), включающие письма без перевода и договор поставки продукции от 09.09.2013.

Письмо правообладателя от 06.08.2013, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, касается выяснения вопроса ООО «ОсколПромСнаб» является ли оно дилером (единственным официальным представителем) индийской компании или нет, в связи с чем данное письмо не может свидетельствовать о статусе представителя.

Довод лица, подавшего возражение, в части необходимости обеспечения одинакового подхода по товарным знакам № 534526 и № 534525, не может быть признан убедительным, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Также следует обратить внимание, что при формулировании выводов коллегия основывается на документах, представленных обеими сторонами: как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем оспариваемого товарного знака.

Остальные аргументы особого мнения повторяют по существу доводы и материалы возражения, которые проанализированы по тексту заключения, и не требуют дополнительной оценки.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 534525.