

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 11.09.2018, поданное компанией «Рёхлинг Инжиниринг Пластикс СЕ энд Ко. КГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение, компания «Рёхлинг»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 358553, при этом установлено следующее.

ДЮРОСТОН
DUROSTONE

Оспариваемый словесный товарный знак «**DUROSTONE**» по заявке № 2006731557, поданной 01.11.2006, зарегистрирован 27.08.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 358553 на имя ООО «РОСИЗОЛИТ», г. Санкт-Петербург в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Роспатентом 27.12.2017 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №358553 (номер договора - №РД0213820), согласно которому исключительное право на него перешло к ООО «Стар Воркс Груп Рус», г. Санкт-Петербург. Роспатентом 16.11.2018 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак (номер договора - №РД0275037), согласно которому

исключительное право него перешло к ООО «Альпина СПб», г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В поступившем 11.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 358553 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации № 3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также статьи 6-septies и 10-bis Парижской конвенции 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. (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, начиная с 1922 года, осуществляет деятельность по изготовлению и продаже промышленных пластиков. В 1975 году лицом, подавшим возражение, был разработан стеклопластик «DUROSTONE»;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «DUROSTONE» по свидетельству №949231 (приоритет от 12.08.1975), зарегистрированного в Федеративной Республике Германия в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 17, 20 классов МКТУ. В 1977 году на базе национальной регистрации была предоставлена правовая охрана знаку «DUROSTONE» по международной регистрации №429564 на территорию Австрии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии, Испании, Франции, Португалии;

- компания «Рёхлинг» является одним из мировых лидеров в области переработки пластмасс, товары под обозначением «DUROSTONE» поставляются более чем в 20 стран мира, включая Россию. При этом изделия из электротехнического стеклопластика под обозначением "DUROSTONE" поставляются на территорию Российской Федерации, по крайней мере, с 28.08.2003;

- одним из первых дистрибьюторов «DUROSTONE» в России была компания ЗАО «Росизолит», с которой 08.04.2005 года компанией «Рёхлинг» был заключен контракт №RO-1-2005. Электронным сообщением в адрес лица, подавшего возражение, от 08 апреля 2005 года генеральный директор ЗАО «Росизолит» В.П.Беседин запрашивал поставку нескольких разновидностей пластика «DUROSTONE». Компания Рёхлинг 11 апреля 2005 года направила В.П. Беседину подтверждение заказа, а 26 апреля 2005 года - счет. В адрес ЗАО «Росизолит» 27 апреля 2005 года компанией «Рёхлинг» был направлен сертификат качества. Заказанный товар 28 апреля 2005 года был направлен ЗАО «Росизолит» и сопровождался свидетельством о происхождении поставляемого товара от компании «Рёхлинг». Позже, 07 сентября 2005 года, между ЗАО «Росизолит» и компанией Рёхлинг был заключен договор №RO-2-2005 на поставку пластмасс технического назначения на общую сумму 360.000 евро;

- согласно данным анализа импортных поставок товаров, маркированных обозначением «DUROSTONE», проведенного информационно - аналитической компанией ООО «ВладВнешСервис», за период с января 2003 по октябрь 2006, то есть в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в адрес ЗАО «РОСИЗОЛИТ» компанией «Рёхлинг» было произведено 8 поставок на сумму 83 413 долларов США, объемом 17562 кг. различных изоляционных материалов под обозначением «DUROSTONE»;

- вследствие значительного объема импорта продукции компании «Рёхлинг» под обозначением DUROSTONE в Российскую Федерацию в период, предшествовавший дате подачи заявки на регистрацию товарного знака № 358553, была достигнута узнаваемость данного обозначения именно в качестве обозначения продукции компании «Рёхлинг», вследствие чего рассматриваемое обозначение применительно к ООО «РОСИЗОЛИТ», а равно к текущему правообладателю, является вводящим в заблуждение потребителей, поскольку ни прежний, ни текущий правообладатели на дату подачи заявки не являлись изготовителями товаров, вводимых в гражданский оборот на территории Российской Федерации под обозначением «DUROSTONE», до даты подачи заявки № 2006731557;

- предоставление правовой охраны товарному знаку № 358553 является противоречием общественным интересам, состоящим в обеспечении достоверной индивидуализации товаров и услуг, охраняемых обозначениями, как общепользовательного блага;

- Беседин В.П., в лице которого первоначальный правообладатель ООО «РОСИЗОЛИТ» обратилось за регистрацией на свое имя оспариваемого товарного знака, на дату подачи заявки одновременно выступал учредителем и единоличным исполнительным органом закрытого акционерного общества «РОСИЗОЛИТ», с которым компанией «Рёхлинг» был заключен контракт № RO-2-2005 от 07.09.2005, предметом которого являлась поставка пластмасс технического назначения. До даты заключения указанного контракта, 08.04.2005 г. Беседин В. П., действуя от имени ЗАО «РОСИЗОЛИТ», направлял в адрес компании «Рёхлинг» заказ на поставку товаров - стеклопластика под обозначением «DUROSTONE», во исполнение которого лицо, подавшее возражение, осуществляло поставку заказанных товаров под указанным обозначением покупателю ЗАО «РОСИЗОЛИТ». При этом ни Беседин В. П., ни учрежденные и возглавлявшиеся им компании ЗАО «РОСИЗОЛИТ» и ООО «РОСИЗОЛИТ» не получали согласия компании «Рёхлинг» на приобретение исключительного права на обозначение "DUROSTONE" в отношении каких-либо товаров на территории Российской Федерации;

- вместе с тем, с учетом наличия между ЗАО «РОСИЗОЛИТ» и компанией «Рёхлинг» партнерских отношений, обусловленных заключенным между ними договором №RO-2-2005 от 07 сентября 2005 года на поставку пластмасс технического назначения, а также принимая во внимание факт осуществления полномочий единоличного исполнительного органа в ООО «РОСИЗОЛИТ» и в ЗАО «РОСИЗОЛИТ» одним и тем же лицом - Бесединым В. П., возможно сделать вывод о том, что указанные общества (ООО «РОСИЗОЛИТ» и в ЗАО «РОСИЗОЛИТ») действовали согласованно в целях приобретения исключительного права на обозначение «DUROSTONE», при том, что ЗАО «РОСИЗОЛИТ» выступало приобретателем товаров компании «Рёхлинг», маркированных указанным обозначением, для целей их введения в гражданский оборот в Российской Федерации;

Федерации, то есть агентом применительно к положениям статьи 6.septies Парижской конвенции;

- действия по регистрации оспариваемого товарного знака представляют собой злоупотребление правом.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №358553 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений на товарный знак по свидетельству № 358553 из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения;
2. Сведения о регистрации товарного знака DUROSTONE №949231 в ФПГ;
3. Сведения о международной регистрации DUROSTONE №429564;
4. Копия контракта №78-02/403-03 от 28.08.2003;
5. Брошюра Roeschling Durostone - плиты из стеклопластика;
6. Копия электронного сообщения В. П. Беседина в адрес компании Roeschling;
7. Копия подтверждения заказа компании Roeschling Engineering Plastics KG В. П. Беседину от 11.04.2005;
8. Инвойс компании Roeschling Engineering Plastics KG от 26.04.2005;
9. Сертификат качества Рёхлинг от 27.04.2005;
10. Копия таможенной декларации №ТО26043;
11. Копия контракта №RO-2-2005 от 07.09.2005 г.;
12. Выписка из торгового реестра в отношении компании Рёхлинг Инжиниринг Пластикс СЕ энд Ко. КГ;
13. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Извольт»;
14. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стар Воркс Груп Рус»;
15. Копии Решений Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 по делу №СИП -379/2015, решения Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2017 по делу №СИП -58/2017;

16. Копия протокола нотариального осмотра сайта;
17. Копия анализа импортных поставок товаров «DUROSTONE»;
18. Определение по делу А56-60096/2018 от 21.05.2018;
19. Определение по делу А56-60101/2018 от 21.05.2018;
20. Определение по делу А60-25189/2018 от 10.05.2018.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2019, а также с корреспонденцией, поступившей 11.02.2019, представителем заявителя дополнительно были представлены следующие материалы:

- копия ответа на запрос Суда по интеллектуальным правам №2149 от 12.11.2018 (21);
- определение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-458/2018 от 09.10.2018 (22);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Стар Воркс Груп Рус», ООО «Литхимпром», ЗАО «Росизолит» (23);
- копия определения Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2018 по делу №СИП-458/2018 (24);
- копия ответа Федеральной таможенной службой от 05.12.2018 за №23-22/7611дсп по делу №СИП-458/2018 (25).

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (21, 25) отсутствовали в возражении, поступившем 11.09.2018, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных

изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №358553, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, должно доказать широкую известность товаров под обозначением «DUROSTONE» своего производства среднему российскому потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные факты не могут быть установлены лишь на основе односторонне подписанных лицом, подавшим возражение, документов и якобы копий переписки между компанией «Рёхлинг» и Бесединым В.П.;

- правообладатель отрицает факт написания представленных лицом, подавшим возражение, электронных писем указанными в них лицами;

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что его изделия поставляются в Российскую Федерацию с 23.08.2003, что подтверждается контрактом №78-02/403-03 от 28.08.2003, заключенным между лицом, подавшим возражение, и ОАО «Производственный комплекс ХК Электрозавод». Вместе с тем, данный контракт заключен между ОАО «Производственный комплекс ХК Электрозавод» и компанией «Rochling Haren KG», тогда как лицом, подавшим возражение, является компания «Roehling Engenering Plastics SE & Co. KG». Кроме того, не представлены доказательства исполнения данного контракта в виде ввоза на территорию Российской Федерации немецких изделий «DUROSTONE»;

- более того, очевидно, что, даже если признать установленным наличие покупки ОАО «Производственный комплекс ХК Электрозавод» товаров «DUROSTONE» производства лица, подавшего возражение, то это единственный случай продажи товаров под обозначением «DUROSTONE» организации из Российской Федерации и, в связи с этим, не может указывать на широкую известность в Российской Федерации товаров марки «DUROSTONE» производства лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- более того, очевидно, что товары могли быть куплены ОАО

«Производственный комплекс ХК Электрозавод» для собственных нужд;

- не представлены доказательства и реализации ЗАО «РОСИЗОЛИТ» якобы приобретенных у лица, подавшего возражение, товаров под обозначением «DUROSTONE»;

- факт ввоза в Российскую Федерацию изделий «DUROSTONE» не могут быть подтверждены справкой коммерческой организации (ООО «ВладВнешСервис»). Такие сведения могут быть подтверждены лишь документами таможенных органов Российской Федерации, которые не представлены лицом, подавшим возражение;

- то, что называется в возражении копией таможенных декларации, ею не является: нет штампов, подписей таможни и т.д.;

- слова «DUROSTONE» и «ДЮРОСТОН» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть являются вымышленными. Следовательно, такие обозначения не несут в себе информации относительно товара или его изготовителя;

- следует отметить, что с 2006 года изделия «Дюростон», производимые лицензиатом (ООО «Росизолит») и под контролем правообладателей в разное время, стали широко известны в Российской Федерации. Указанное исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- регистрация оспариваемого товарного знака влияет на коммерческие интересы лица, подавшего возражение, а не на общественные интересы, принципы гуманности и морали;

- лицом, подавшим возражение, надлежаще не подтверждено наличие агентских правоотношений между ним и ЗАО «Росизолит» по покупке последним изделий под обозначением «DUROSTONE»;

- контракт от 07.09.2005 заключался на поставку пластмасс технического назначения производства лица, подавшего возражения. Лицо, подавшее возражение, производит большой ассортимент товаров. Из контракта не следует согласование купли-продажи именно изделий «DUROSTONE». Также не представлены надлежащие доказательства покупки именно изделий «DUROSTONE» ЗАО

«Росизолит»;

- инвойсы и товаросопроводительные документы являются сугубо односторонне составленными документами заинтересованного лица, подавшего возражение;

- согласно доводам возражения, агентом компании «Рёхлинг» было ЗАО «Росизолит», подателем же заявки на регистрацию спорного товарного знака было иное лицо – ООО «Росизолит». В Парижской конвенции указывается об агенте, а не об аффилированном с ним лице (понятие аффилированных лиц появилось гораздо позднее в российской законодательстве). Подвергать расширительному толкованию международный договор нельзя;

- наличие на сайте www.rosizolit.ru информации о предложении к продаже немецких изделий «DUROSTONE» вовсе не свидетельствует об агентских отношениях с лицом, подавшим возражение;

- правообладатели оспариваемого товарного знака через аффилированных с ними лиц изготавливали в Российской Федерации изделия «ДЮРОСТОН», начиная с момента приоритета данного знака. В связи с изложенным, обозначение «ДЮРОСТОН» ассоциируется у потребителей Российской Федерации не с лицом, подавшим возражение, а с ООО «Росизолит»;

- признание действий по регистрации оспариваемого товарного знака злоупотреблением правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 358553.

К отзыву приложены следующие материалы:

- Протокол испытаний высоковольтных контакторов 1КП006 и 1КП016М с опытными дугогасительными камерами (26);
- Заключение по испытаниям высоковольтных контакторов 1КП006 и 1КМ016М с опытными дугогасительными камерами (27);
- Отзыв о работе деталей из дугостойких материалов №1088 от 22.05.2007 (28);

- Письмо о замене абсестосодержащих материалов №07002-07/28-778 от 20.04.2007 (29);
- Письмо от ОАО «ВЭЛНИИ» от 15.02.2008 за №04-63 А16-518 (30);
- Протокол ИО-20-07 испытаний безасбестовых материалов ДЮРОСТОН UPM S13 и ДЮРОСТОН UPM203 поставщик фирма «Росизолит» (31);
- Коммутационные испытания контактора пневматического ПК-123 с дугогасительной камерой из Дюрастон UPM S13 и UPM203 (32);
- Письмо от ОАО «ВЭЛНИИ» о протоколе испытания дугогасительных камер из материала Дюрастон от 17.06.2008 за №04-63 А16-1913 (33);
- Протокол ЭА-26-2008 исследовательские испытания дугогасительных камер, чертежи 599.032.270СБ и 5ТС.740.022СБ, стенки, узлы и детали которых выполнены из материала ДЮРОСТОН марок UPM S13 и UPM203 (34);
- Распечатка поиска в системе Яндекс по запросу «электро-2008 список участников Росизолит», «список участников электро 2014 Росизолит», «выставка электро 2016 росизолит», «выставка электро 2018 росизолит» (35);
- Письмо ОАО «ВЭЛНИИ» от 04.02.2009 за №11-208/342 (36);
- Письмо филиалов ОАО «РЖД» от 03.04.2014 за №исх.1210 ПКБ ЦТ (37);
- Протокол ИО-5-213 испытаний безасбестовых материалов, поставщик ООО «РОСИЗОЛИТ» (38);
- Техническое задание на поставку материала, предмет закупки Дюрастон НТ 500 М толщина 4-50 (39);
- Распечатка сайта www.promvest.spb.ru (40);
- Универсальные передаточные документы за 2017 и 2018 годы (41);
- Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Росизолит» (42);
- Технические условия ТУ 3492-001-96763961-2013 (43);
- Каталожный лист продукции (44);
- Сертификат соответствия №АПБ.RU.OC003/2.Н.00146 (45).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия считает доводы возражения убедительными.

Согласно Постановлению Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты (01.11.2006) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон 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), а также Парижскую конвенцию.

Как следует из требований пункта 3 статьи 6 Закона, 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;

- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

Согласно пункту 2.5.2 Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Согласно пункту 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 действия.

Согласно пункту 2 статьи 6-septies Парижской конвенции владелец знака имеет право, при наличии условий, предусмотренных выше, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Согласно пункту 3 статьи 6-septies Парижской конвенции национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными данной статьей.

Признавая заинтересованность лица в подаче данного возражения, коллегия руководствовалась следующими нормами.

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным:

- подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом;

- подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании пункта 2.1 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств-участников Парижской конвенции, подается заинтересованным обладателем исключительного права на этот товарный знак.

Оценив документы, представленные лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает заинтересованность компании «Рёхлинг» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №358553 в связи со следующим.

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «DUROSTONE» по свидетельству №949231 в Федеративной Республике Германия (приоритет от 12.08.1975). Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 17, 20 классов МКТУ. В 1977 году на базе национальной регистрации данного товарного знака на имя лица, подавшего возражение, был зарегистрирован знак «DUROSTONE» по международной регистрации №429564, которому предоставлена правовая охрана на территории Австрии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии, Испании, Франции, Португалии. Кроме того, коллегия усматривает осуществление деятельности лицом, подавшим возражение, по производству и реализации товаров, однородных товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, под обозначением «DUROSTONE» (5). Также коллегия приняла во внимание наличие судебного спора между лицом, подавшим возражение, а также прежними правообладателями оспариваемого товарного знака (см., например, дело СИП-458/2018). Настоящий правообладатель привлечен к рассмотрению судебного спора по делу СИП-458/2018 в качестве третьего лица.

ДЮРОСТОН
DUROSTONE

Оспариваемый товарный знак «DUROSTONE» является

словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку действует в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве одного из оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №358553 явился довод о том, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 6-*septies* Парижской конвенции.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Как указывалось выше, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «DUROSTONE» на территории Федеративной Республики Германии, который зарегистрирован в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ (товарный знак подан на регистрацию - 12.08.1975, зарегистрирован - 16.09.1976). В 1977 году на базе национальной регистрации данного товарного знака на имя лица, подавшего возражение, был зарегистрирован знак «DUROSTONE» по международной регистрации №429564 с предоставлением правовой охраны на территории Австрии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии, Испании, Франции, Португалии.

При этом коллегия отмечает, что оспариваемый знак также содержит в своем составе словесный элемент «DUROSTONE», а также его транслитерацию буквами русского алфавита – «ДЮРОСТОН».

Таким образом, на дату приоритета товарного знака

ДЮРОСТОН
DUROSTONE» по свидетельству №358553 (01.11.2006) лицу, подавшему возражение, принадлежало исключительное право на товарный знак «DUROSTONE», сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, коллегией была принята во внимание следующая информация. Лицо, подавшее возражение, являясь производителем, в том числе, стеклопластика, маркируемого обозначением «DUROSTONE», с 2005 года (то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака) начало сотрудничество с ООО

«РОСИЗОЛИТ», что подтверждается представленными с возражением материалами (6-11). Так, в частности, в материалах дела имеется переписка по электронной почте (6) с Бесединым В.П. учредителем и единоличным исполнительным органом ЗАО «РОСИЗОЛИТ» и ООО «РОСИЗОЛИТ», которая обозначается лицом, подавшим возражение, как контракт за №RO-1-2005. Согласно переписке обсуждаются детали оплаты и поставки товаров «DUROSTONE» в Российскую Федерацию. Подтверждением поставки товаров, маркируемых обозначением «DUROSTONE», являются инвойс (8), акт подтверждения заказа (7) на поставку 54 листов «DUROSTONE» UPM 203 (толщиной 2020*1020*2), 30 листов «DUROSTONE» UPM 203 (толщиной 2000*1250*5), 30 листов «DUROSTONE» UPM 203 (толщиной 2000*1250*10), а также сертификат качества (9) и таможенная декларация (10). Кроме того, в материалах дела содержится контракт №RO-2-2005 (11) на поставку пластмасс технического назначения от лица, подавшего возражение, к ЗАО «РОСИЗОЛИТ». Указанный контракт подписан сторонами и скреплен печатями. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение (и его правопреемник (12), реализовывало ЗАО «РОСИЗОЛИТ» товары (например, плиты из стеклопластика) под обозначением «DUROSTONE». Указанные взаимоотношения сторон могут рассматриваться в качестве договорных правоотношений.

Вместе с тем, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.11.2006 от ООО «РОСИЗОЛИТ» поступила заявка за №2006731557 на

ДЮРОСТОН
DUROSTONE

регистрацию словесного обозначения «**DUROSTONE**» в качестве товарного знака в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ. Материалы заявки были подписаны Бесединым В.П., указанным в качестве генерального директора ООО «РОСИЗОЛИТ».

Согласно представленным выпискам из ЕГРЮЛ (24) Беседин В.П. являлся учредителем (участником) ЗАО «РОСИЗОЛИТ» и ООО «РОСИЗОЛИТ», в связи с чем по смыслу статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных

рынках" (с изменениями и дополнениями) указанные лица являются аффилированными, то есть могут действовать согласованно.

В связи с изложенным, представляется обоснованным довод возражения о том, что ООО «РОСИЗОЛИТ» не могло не знать, что обозначение «DUROSTONE» используется лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров, которые являются однородными товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, поскольку аффилированное с ним лицо (ЗАО «РОСИЗОЛИТ») состояло с компанией «Рёхлинг» в партнерских отношениях, ввозило и реализовывало товар, маркированный обозначением «DUROSTONE», на территорию Российской Федерации.

При этом, компания «Рёхлинг» не давала согласия на регистрацию обозначения «ДЮРОСТОН DUROSTONE» в качестве товарного знака ООО «РОСИЗОЛИТ».

Вместе с тем, с учетом наличия между ЗАО «РОСИЗОЛИТ» и компанией «Рёхлинг» партнерских отношений на поставку пластмасс технического назначения, а также принимая во внимание факт осуществления полномочий единоличного исполнительного органа в ООО «РОСИЗОЛИТ» и ЗАО «РОСИЗОЛИТ» одним и тем же лицом – Бесединым В.П., является убедительным довод лица, подавшего возражение, о том, что указанные общества действовали согласованно в целях приобретения исключительных прав на обозначение «DUROSTONE», при том, что ЗАО «РОСИЗОЛИТ» выступало приобретателем товаров компании «Рёхлинг», маркированных указанным обозначением, для целей введения их в гражданский оборот Российской Федерации, то есть агентом применительно к положениям статьи 6-septies Парижской конвенции.

С учетом того обстоятельства, что партнерские отношения между компанией «Рёхлинг» и первоначальным правообладателем товарного знака по свидетельству №358553 ООО «РОСИЗОЛИТ» имелись через аффилированную компанию ЗАО «РОСИЗОЛИТ», нормы статьи 6-septies Парижской конвенции применимы к ООО «РОСИЗОЛИТ» как к лицу, входящему в группу лиц с ЗАО «РОСИЗОЛИТ»,

осуществляющим приобретение товаров компании «Рёхлинг», под руководство одного и того же физического лица – Беседина В.П.

Указанный подход согласуется с судебной практикой рассмотрения подобных споров (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 по делу СИП-379/2015).

Что касается ООО "Стар Воркс Груп Рус", которое являлось правообладателем оспариваемого товарного знака на дату подачи возражения на основании договора об отчуждении исключительно права, зарегистрированного Роспатентом 27.12.2017 за №РД0240616, то указанное общество также признается аффилированным с ЗАО «РОСИЗОЛИТ» и ООО «РОСИЗОЛИТ», поскольку учредитель и единственный участник ООО «Стар Воркс Груп Рус» - это Беседовская Л.В., являющаяся матерью Беседина В.П. (учредитель и единственный участник ООО «РОСИЗОЛИТ» и ЗАО «РОСИЗОЛИТ»).

Следует отметить, что в процессе рассмотрения настоящего возражения Роспатентом 16.11.2018 за №РД0275037 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №358553 на имя ООО «Альпина СПб», г. Санкт-Петербург. Вместе с тем, упомянутый договор об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак не является основанием для отказа в удовлетворении рассматриваемого возражения, поскольку его регистрация была осуществлена после даты подачи настоящего возражения.

В отношении доводов правообладателя о том, что В.П. Бесединым не велась переписка с компанией «Рёхлинг» (6), а также о том, что документы (4, 7-11) не подтверждают поставку товаров «DUROSTONE» ЗАО «РОСИЗОЛИТ», необходимо отметить, что в компетенцию коллегии не входит оценка документов с точки зрения их фальсификации, в рамках административного делопроизводства не ставится под сомнения подлинность документов, представленных сторонами. В связи с изложенным, у коллегии нет оснований сомневаться в достоверности сведений и материалов, представленных лицом, подавшим возражение.

Что касается мотивов несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям абзаца 1 пункта 3 статьи 6 Закона, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru), а также словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что словесные элементы «ДЮРОСТОН», «DUROSTONE» не имеют лексических значений. Таким образом, сам по себе

ДЮРОСТОН
DUROSTONE

оспариваемый товарный знак не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 01 и 17 классов МКТУ обозначение «ДЮРОСТОН DUROSTONE» является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 01 и 17 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В рамках изложенного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на документы (4, 6-12, 18). Документы (4, 6-12) были проанализированы выше по тексту заключения и сводятся к тому, что компанией «Рёхлинг» осуществлялась поставка товаров в отношении ЗАО «РОСИЗОЛИТ», г. Санкт-Петербург.

Лицо, подавшее возражение, представило также договор (4) от компании «Rochling Haren KG» (правопреемник лица, подавшего возражения) о поставке колец «DUROSTONE» ОАО «Производственный комплекс ХК Электрозавод», г. Москва.

Более того, в рамках довода о несоответствии товарного знака по свидетельству №358553 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона лицо, подавшее возражение, ссылается на анализ импортных поставок товаров торговой марки «DUROSTONE» и производителя «Rochling» январь-октябрь 2006 (17).

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленных материалов недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о длительном и широком использовании обозначения «DUROSTONE ДЮРОСТОН» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и товарами компании «Рёхлинг».

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения достаточных материалов, свидетельствующих о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары. Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям абзаца 1 пункта 3 статьи 6 Закона.

В отзыве на возражение указывается на то, что товары под обозначением «ДЮРОСТОН» начали выпускаться правообладателем до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем данное обозначение ассоциируется именно с ним. В рамках изложенного, правообладателем представлены материалы (26-45). Вместе с тем, документы (28-45) относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего возражения. Что касается документов (26-27), то они не свидетельствуют о том, что прежний правообладатель оспариваемого

товарного знака являлся производителем товаров под обозначением «DUROSTONE».

Возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям абзаца 2 пункта 3 статьи 6 Закона, в частности указано, что товарный знак по свидетельству №358553 противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Вместе с тем, как было установлено выше, словесные элементы оспариваемого товарного знака являются фантазийными, они не имеют непристойного содержания, не содержат призывов антигуманного характера, не оскорбляют человеческое достоинство, религиозные чувства, а также не относятся к словам, написание которых нарушает правила орфографии русского языка. В связи с изложенным, коллегия находит соответствующие доводы лица, подавшего возражение, неубедительными.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой злоупотребление правом, следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 358553 недействительным полностью.