

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, 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 №534526, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707036 с приоритетом от 06.03.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2015 за №534526 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 №534526 представляет собой словесное обозначение «**Innsulekx**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.10.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №534526, 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 №№534526, 534525 в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;

- в настоящее время правообладатель под товарными знаками «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;

- правообладатель оспариваемого товарного знака позиционирует себя на российском рынке в качестве поставщика и производителя теплоизоляционных смесей «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 «ОсколПромСнаб» антимонопольного законодательства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №534526 недействительным полностью.

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

- документы по регистрации №1615963 товарного знака Индии «INNSULEKX» [1];

- технические условия ТУ 7025-1400-117-08 на теплоизолирующий порошок для ковшей марки ИНСУЛЕКС (низкоуглеродистый); [2];

- контракт № NKE/OPS/001 от 30.03.2010 [3];

- инвойс (счет-фактура) №12 от 10.05.2013 к контракту № NKE/OPS/001 от 30.03.2010 [4];

- информационное письмо о полномочиях ООО «Роскомстрой» [5];

- информация о товарных знаках №№534526, 534525 [6];

- протокол осмотра доказательств [7];
- заявление правообладателя [8];
- заявление в УФАС по Белгородской области [9];
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела [10];
- учредительные документы компании NK Enterprises [11];
- заключение ОАО «Нижнесергинского метизно-металлургического завода» от 18.10.2010 об испытании опытной партии теплоизоляционной смеси марки «Инсулекс» производства компании NK Enterprise [12];
- заключение ОАО «ТАГМЕТ» от 21.10.2009 по проведению НИП «Исследование возможности применения теплоизоляционной смеси для промковша «Инсулекс», производства фирмы NK Enterprise при разливке стали МНЛЗ» [13];
- заключение ОАО «Уральская сталь» от 24.10.2010 об испытании теплоизоляционной смеси для промежуточного ковша марки марки «Инсулекс» производства компании NK Enterprise, Индия [14];
- заключение от 26.10.2010 «опробование смеси марки «Инсулекс» для утепления металла в промежуточном ковше при разливке на МНЛЗ №1 [15];
- письмо исполнительному директору компании NK Enterprises [16];
- письмо директору по закупкам ОАО «НЛМК» [17].

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 «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 гарантию 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 №534526, так как, 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 №534526.

В подтверждение изложенных доводов правообладатель представил следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения об ООО Торговый Дом «Концерн Интерхимпром» [18];

- копия извлечений из трудовой книжки Емельянова А.Ю. [19];

- копия решения арбитражного суда Краснодарского края от 10 декабря 2015 г. по делу №А32-27233/15 [20];

- копия письма от 24.06.2015 Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «О трансграничном перемещении отходов» [21];

- копия письма от 22.05.2015 в УФАС по Нижегородской области ООО «РОСКОМСТРОЙ» [22];

- копия контракта №OPS/RU/001 от 06.05.2013, заключенного между ООО «ОсколПромСнаб» и компанией «REFRACTORY UNION» LLP, Соединенное Королевство [23];

- копия таможенной декларации от 30.09.2013, счета-фактуры, товарные накладные [24];

- копия контракта №2/РНК от 05.09.2012 с ООО «РЕСУРС НЭШНЛ КОМПАНИ», г.Киев, на поставку золы рисовой шелухи; таможенная декларация от 16.11.2012 [25];

- копия титульного листа Технических условий ТУ 1522-001-99958859-2011 «Порошки теплоизолирующие марки ИНСУЛЕКС (высокоуглеродистый и низкоуглеродистый)»[26];

- каталожный лист продукции [27];

- акт от 01.08.2013 ОМК-СТАЛЬ Литейно-прокатный комплекс о контроле качества материала INNSULEKX; Инспекционный отчет качества золы рисовой лузги (INNSULEKX) [28];

- копия таможенных деклараций от 05.07.2013, 06.04.2013, 19.06.2013 на поставку изолирующего порошка INNSULEKX золы рисовой шелухи (поставщик – NK ENTERPRISES, Индия), инвойс от 10.05.2013, счета-фактуры, товарные накладные [29];

- копия договора от 12.03.2010 с ООО Торговый Дом «Концерн Интерхимпром» [30];

- копии инвойсов (без перевода на русский язык) [31];

- копии товарных накладных №2 от 04.07.2007 и №22 от 12.07.2007 на поставку золы рисовой шелухи INNSULEKX [32].

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

С учетом даты приоритета (06.03.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №534526 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №534526 представляет собой словесное обозначение «**Innsulekx**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников информации, включая лексические словари основных европейских языков, показал отсутствие в них такой лексической единицы как слово INNSULEKX, что свидетельствует о фантазийном характере этого слова, соответственно, сам по себе оспариваемый словесный товарный знак не несет в себе каких-либо прямых указаний относительно качества товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Согласно документам [3] - [4], [29], представленным лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака 30.03.2010 был заключен контракт № NKE/OPS/001, предметом которого являлась поставка огнеупорных материалов.

Согласно пункту 7.4 контракта № NKE/OPS/001 маркировка на каждую упаковку должна быть нанесена четко, несмываемой краской, на английском языке, применяется маркировка компании NK Enterprises. В качестве маркировки компании применялось обозначение «INNSULEKX», зарегистрированное на территории Индии на имя лица, подавшего возражение, в качестве товарного знака (свидетельство о регистрации № 1615963) с приоритетом от 29.10.2007 в отношении товаров 17 класса МКТУ «изоляционные материалы, применяемые в сталепрокатном производстве» [1].

Подтверждением поставок на территорию Российской Федерации товара, маркированного обозначением «INNSULEKX», до даты приоритета оспариваемого товарного знака являются представленные инвойсы [4] и таможенные декларации [29], согласно которым, со ссылкой на контракт [3] в адрес правообладателя (ООО «ОсколПромСнаб») поставлялся изолирующий порошок (низкоуглеродистый) зола рисовой шелухи.

Следует отметить, что материалы дела включают документы, представленные на стадии экспертизы заявки №2014707036, согласно которым ООО «ОсколПромСнаб», не будучи правообладателем оспариваемого товарного знака, позиционировал себя как официального дилера компании NK Enterprises (Индия) на территории Российской Федерации. В подтверждение этого были представлены многочисленные распечатки из сети Интернет, где размещалась реклама термоизоляционного материала INNSULEKX, рекламные каталоги продукции, фотографии упаковки продукции с нанесенной на нее маркировкой и указанием производителя в лице компании NK Enterprises, грузовые таможенные декларации, счета-фактуры и товарные накладные, ведомость банковского контроля по контракту № NKE/OPS/001.

По данным, представленным в материалах заявки №2014707036, с 2010 по 2013 годы в адрес ООО «ОсколПромСнаб» было завезено 7 981 980 тонн золы рисовой лузги под обозначением «Innsulekx» на сумму 17 839 022,20 рублей. Указанные значительные объемы поставки подтверждены ссылками на номера и даты грузовых таможенных деклараций, представлены также копии таможенных деклараций за 2010 –

2013 годы, счета-фактуры и товарные накладные. Все представленные документы содержат ссылку на лицо, подавшее возражение, как производителя товара, маркированного обозначением «Innsulekx».

Лицо, подавшее возражение, представило заключения ряда металлургических компаний [12] - [15] об испытаниях теплоизолирующей смеси, маркированной обозначением «Innsulekx», производства компании NK Enterprises (Индия), проведенных в 2009 – 2010 годах, что свидетельствует о том, что потребители в лице металлургических компаний еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака связывали это обозначение с лицом, подавшим возражение.

Указанное свидетельствует о том, что обозначение «INNSULEKX» активно использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, для маркировки произведенных им товаров (теплоизоляционные смеси на основе золы рисовой лузги), поставляемых на территорию Российской Федерации.

Что касается доводов правообладателя оспариваемого товарного знака, то они не опровергают факт присутствия на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака теплоизоляционных смесей на основе золы рисовой лузги, маркированных обозначением, тождественным оспариваемому товарному знаку, производителем которых является лицо, подавшее возражение.

При введении в оборот на территории Российской Федерации теплоизоляционных смесей «INNSULEKX» до даты приоритета оспариваемого товарного знака правообладатель указывал на индийское происхождение этих товаров и их производителя – компанию NK Enterprises, о чем свидетельствуют упомянутые выше материалы заявки №2014707036.

Что касается поставок золы рисовой лузги в 2013 году фирмой Deelert Intertrade Co. Ltd (Таиланд), то документы [24], подтверждающие эти поставки, не содержат ссылки на обозначение «INNSULEKX».

Ссылка правообладателя на товарные накладные [32] также не может опровергнуть доводы лица, подавшего возражение, поскольку отсутствие договора

о поставке не позволяет определить происхождение товара, указанного в этих накладных.

Доводы правообладателя о возможной фальсификации технических условий ТУ 7025-1400-117-08 на теплоизолирующий порошок для ковшей марки ИНСУЛЕКС (низкоуглеродистый), утвержденные 15.01.2008 генеральным директором ООО ТД «Концерн Интерхимпром», разработчиком которых является NK Enterprises, также не опровергают факта поставок на территорию Российской Федерации теплоизоляционных смесей на основе золы рисовой лузги, маркированной обозначением «INNSULEKX», произведенных лицом, подавшим возражение. Следует также отметить, что сомнения в подлинности этого документа не помешали правообладателю заключить 12.03.2010 договор [30] с ООО Торговый Дом «Концерн Интерхимпром» о передаче комплексной технологии изготовления продукта (золы рисовой лузги под обозначением Innsulekx/Инсулекс) с правом дальнейшего использования и регистрации коммерческого наименования Innsulekx (Инсулекс) в качестве товарного знака. При этом отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие наличие прав ООО Торговый Дом «Концерн Интерхимпром» на обозначение Innsulekx.

Кроме того, коллегия не оценивает представленные доказательства по критерию достоверности, поскольку не обладает соответствующими полномочиями и исходит из добропорядочности сторон.

Что касается довода правообладателя об отсутствии заинтересованности лица, подавшего возражение, основанного на некоторых различиях в адресе компании NK Enterprises, присутствующих на таможенных декларациях, свидетельстве на товарный знак №1615963 и доверенности, выданной компанией на представление ее интересов в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, то с учетом представленных лицом, подавшим возражение, учредительных документов [11], эти различия вызваны наличием филиалов компании NK Enterprises, учредителем и собственником которой является Навин Кумар Сингхания (NAVIN KUMAR SINGHANIA).

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того, что, являясь производителем товаров 17 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также владельцем исключительного права в Индии (стране происхождения товаров) на тождественный товарный знак, лицо, подавшее возражение, в течении длительного времени осуществляющее поставки этих товаров на территорию Российской Федерации, имеет законный интерес в прекращении исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №534526.

Таким образом, у коллегии имеются все основания полагать, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.03.2014) российский потребитель ассоциировал товары 17 класса МКТУ «материалы теплоизоляционные на основе рисовой лузги или порошок на основе золы из рисовой лузги», маркированные обозначением «Innsulekx», с производителем данных товаров – лицом, подавшим возражение, в силу чего оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров, то есть доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) Кодекса следует считать обоснованными.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило Особое мнение от 12.02.2016, доводы которого сводятся к тому, что возражение против регистрации товарного знака по свидетельству №534526 не содержит документальных подтверждений его способности вводить потребителей в заблуждение относительно товара и/или его производителя. В подтверждение своих доводов правообладатель приводит аргументы, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.10.2015, и признать
предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №534526
недействительным полностью.**