

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 11.07.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2013, поданное компанией INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382257, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008701004/50 с приоритетом от 18.01.2008 зарегистрирован 24.06.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №382257 в отношении товаров 06, 17, 20 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Индустрия успеха», г. Нижний Новгород.

На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 23.04.2010 за №РД0063696, исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «ИнВент-Сервис», г. Нижний Новгород (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «INKA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент размещен на фоне прямоугольника красного цвета.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №382257 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает законные права и интересы лица, подавшего возражение, в торговой и экономической деятельности на территории Российской Федерации, поскольку препятствует получению в установленном порядке правовой охраны товарному знаку, содержащему тождественный словесный элемент «ИНКА», в отношении однородных товаров 06, 17, 20 классов МКТУ;

- доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент «ИНКА», поскольку именно он обеспечивает выполнение основной функции товарного знака - различать товары и услуги разных производителей, а изобразительный элемент (прямоугольник) служит только фоном для словесного элемента;

- история создания фирмы INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET A. S. (лицо, подавшее возражение) начинается с 1986 года;

- согласно публикации в Торговой Регистрационной Газете Турции от 11.12.1986 №1658, на основании сведений из Торговой Реестровой Службы г.Стамбула, регистрационный номер №228789-176355, Министерством Промышленности и Торговли 11.11.1986 утвержден Устав фирмы TIMAS ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI INRACAT ITHALAT VE TICARET LIMITED SIRKETI (Общество с ограниченной ответственностью Тимас Электрик Электроник Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети);

- согласно публикации в Торговой Регистрационной Газете Турции от 10.05.1994 №3529, на основании сведений из Торговой Реестровой Службы г.Стамбула, регистрационный номер №228789-176355, зарегистрированы исправления в тексте Устава, утвержденного 23.04.1994, о новом торговом

наименовании фирмы: INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (Общество с ограниченной ответственностью Инка Япы Багланти Элеманлары Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети);

- цель и предмет деятельности общества, указанные в пункте 3, подпункт 1-10 Устава, согласно его редакции с прежним наименованием общества, остаются неизменными, с добавлением подпунктов 11-13, согласно которым фирма осуществляет производство, маркетинг внутри страны и за рубежом, продажу-покупку всевозможных дюбелей, болтов, гаек, анкерных креплений и болтов, других строительных соединительных элементов;

- согласно публикации в Торговой Регистрационной Газете Турции от 04.08.2006 №6614, на основании сведений из Торговой Реестровой Службы г.Стамбула, регистрационный номер №228789-176355, наименование фирмы INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, в связи с реорганизацией в форме преобразования, изменено на: INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (Акционерное общество Инка Япы Багланти Элеманлары Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети);

- в соответствии с пунктом 3 (1) Устава Акционерного общества INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, цель и предмет деятельности общества - производство, маркетинг внутри страны и за рубежом, импорт, экспорт, продажа-покупка нижеперечисленного: всевозможные дюбеля, болты, гайки, анкерные крепления и болты, другие строительные соединительные элементы; материалы и аксессуары для строительства и дизайна;

- из вышеизложенного следует, что указанная фирма (лицо, подавшее возражение) была создана на территории Турецкой Республики 11.12.1986, причем с даты ее создания в Устав фирмы вносились исправления, связанные с фирменным наименованием, в соответствии с которыми с 23.04.1994, оригинальная часть фирменного наименования заменена на обозначение «ИНКА» («ИНКА»);

- индивидуализирующую функцию в составе фирменного наименования выполняет именно обозначение «ИНКА» («ИНКА»), поскольку остальные части фирменного наименования указывают на род деятельности («YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET» - «объединенная структура элементов производства и торговли») и организационно-правовую форму юридического лица («LIMITED SIRKETI» - «общество с ограниченной ответственностью» и «ANONIM SIRKETI» - «акционерное общество»);

- согласно публикации в Торговой Регистрационной Газете Турции от 15.06.1994 №3552, на основании сведений из Торговой Реестровой Службы г.Стамбула, регистрационный номер №11971, Министерством Промышленности и Торговли 03.06.1994 утвержден Устав фирмы INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET LIMITED SIRKETI (Общество с ограниченной ответственностью Инка Япы Багланти Элеманлары Пазарлама ве Тиджарет Лимитед Ширкети);

- согласно публикации в Торговой Регистрационной Газете Турции от 04.07.2008 №7098, на основании сведений из Торговой Реестровой Службы г.Стамбула, регистрационный №11971, в связи с реорганизационными изменениями (реорганизация в форме преобразования), на основании Устава, заверенного 26.06.2008 за №16812, прежнее торговое наименование INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET LIMITED SIRKETI заменено на новое - INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI;

- в соответствии с пунктом 3 (А) Устава, цель и предмет деятельности общества: импорт, экспорт и продажа нижеперечисленного: всевозможные дюбеля, болты, гайки, анкерные крепления и болты, другие соединительные элементы; всевозможные материалы и инвентарь для строительства; всевозможная продукция химической промышленности, пластмасса, искусственный каучук и т.п.;

- индивидуализирующую функцию в названии фирмы также выполняет обозначение «ИНКА» («ИНКА»), поскольку остальные части фирменного

наименования указывают на род деятельности («YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET» - «объединенная структура элементов маркетинга и торговли») и организационно-правовую форму юридического лица («LIMITED SIRKETI» - «общество с ограниченной ответственностью» и «ANONIM SIRKETI» - «акционерное общество»);

- фирмы INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET и INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET представляют собой единый хозяйствующий субъект (группу лиц), ввиду того, что в обеих фирмах руководящие должности занимают одни и те же лица;

- данные фирмы образуют единый хозяйствующий субъект, что также следует из их наименований, содержащих тождественные оригинальные части («ИНКА» («ИНКА»)) и отличающихся только указанием на разделение деятельности одного хозяйствующего субъекта (SANAYI - производство; PAZARLAMA - маркетинг), при производстве и продаже продукции - различных крепежных элементов;

- между фирмами 17.07.1996 заключен маркетинговый договор, в котором указано, что компания INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET LTD.STI, осуществляющая производство строительных соединительных элементов, в настоящем договоре упоминается как «Производитель», а компания INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET LTD.STI, возложившая на себя обязательство маркетинга продукции, производимой Производителем, в соответствии с условиями договора, внутри страны и за границей, коротко именуется как «Маркетолог»;

- в пункте 3.6 договора указано, что поскольку Маркетолог является компанией, учрежденной для реализации маркетинга и продажи продукции, произведенной только Производителем, она будет выполнять маркетинг и продажу только произведенной Производителем продукции;

- в связи с тем, что функции маркетинга и продажи продукции, произведенной лицом, подавшим возражение, возложены на учрежденную для этой цели дочернюю компанию INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET

A.S., сертификаты соответствия оформлены на указанную дочернюю компанию, образующую единый хозяйствующий субъект с компанией лица, подавшего возражение;

- в настоящее время, фирма INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET A.S. (лицо, подавшее возражение) является полным правопреемником по всем правам и обязанностям фирмы INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET A.S., в результате регистрации 29.09.2008 договора о слиянии;

- согласно справке об объемах продажи продукции в Российской Федерации в период с 1998 по 2008 год общий оборот продукции, маркированной товарным знаком «INKA», составил 12 915 352\$;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №382257 был зарегистрирован в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку его словесный элемент тождественен основной части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования («INKA»), права на которое возникли до даты приоритета товарного знака № 382257, в отношении однородных товаров;

- кроме того, оспариваемый товарный знак способен вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку обозначение «INKA» известно в Российской Федерации потребителям различных крепежных изделий, как обозначение, которым маркируются товары турецкой фирмы (лица, подавшего возражение), а не российской фирмы (ООО «Инвент-Сервис» или ООО «Индустрия успеха»), правообладателя товарного знака №382257;

- ввиду фонетического, семантического и графического тождества словесных элементов «INKA», а также цветовой гаммы (красно-белая), и однородности товаров, в отношении которых использовалось и используется данное обозначение лицом, подавшим возражение, потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара, что подтверждается результатами социологического опроса, проведенного АНО «Левада-Центр»;

- согласно выводам социологического исследования, обозначение «ИНКА» известно среди 35% специалистов, имеющих дело с продукцией соответствующего профиля (крепеж, монтажные детали для труб, сантехнического и вентиляционного оборудования и т.п.);

- обозначение «ИНКА» по известности занимает третье место после таких крупных производителей, как «Fisher» и «Norma», при этом продукция с обозначением «ИНКА» связывается в сознании опрошенных с компанией INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S. (89% опрошенных, назвавших компанию или 55% от общего числа опрошенных) и не связывается ни с какими другими компаниями (следующая по частоте упоминаний компания «Эгопласт» названа лишь 3% и 2% соответственно);

- в оспариваемом товарном знаке использована графика слова «ИНКА», абсолютно тождественная графике обозначения, используемого лицом, подавшим возражение, при маркировке однородных товаров (перечень регистраций в странах мира представлен в приложении), включая графику буквы «А» и красно-белую цветовую гамму, что не может быть случайным и свидетельствует о намеренном использовании обозначения «ИНКА», индивидуализирующего товары лица, подавшего возражение, что может также расцениваться как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №382257 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- учредительные документы компании INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET [1];

- учредительные документы компании INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI PAZARLAMA VE TICARET [2];

- документы о слиянии компаний YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET и INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET [3];

- маркетинговый договор от 17.07.1996 [4];

- заказы [5];

- каталог продукции [6];

- сертификаты соответствия [7];

- справка об объемах продаж продукции на территории Российской Федерации [8];

- таможенные декларации и счет-фактуры [9];

- регистрации товарного знака «ИНКА» в различных странах мира [10];

- результаты социологического опроса, проведенного АНО «Левада-центр» [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №382257, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- результаты социологического опроса, проведенного АНО «Левада-центр» показывают, что обозначение «ИНКА» имеет ограниченную известность и стало узнаваемо среди небольшого круга российских специалистов, в основном, после 2008 года;

- фирменное наименование INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET, как и само обозначение «ИНКА», на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №382257 не обладали широкой известностью, а потому не могли ввести в заблуждение потребителей относительно товара либо его изготовителя;

- охрана фирменного наименования в соответствии с нормами действующего законодательства предполагает охрану всех элементов, его образующих, включая указание на организационно-правовую форму и наименование юридического лица;

- в связи с тем, что турецкий язык не относится к широко используемым на территории России, все слова в составе рассматриваемого фирменного наименования являются неочевидными с точки зрения их перевода на русский язык, благодаря чему вся конструкция, в целом, принимает фантазийный характер, внутри которого сложно выделить индивидуализирующий элемент для его запоминания;

- турецкая компания под фирменным наименованием INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI возникла в торговом обороте и начала свою деятельность только с даты реорганизации (31.07.2006);

- исследование известности фирменного наименования на период до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, не проводилось;

- в представленных таможенных декларациях зафиксирован ограниченный перечень изготовленной и поставленной продукции на территорию Российской Федерации, а именно, после июня 2006 года поставлялись адаптеры, анкеры, дюбеля, хомуты, гайки, болты, консоли, зажимы, заклепки, то есть, преимущественно, крепежные изделия;

- в таможенных декларациях указаны наименования городов Москва, Санкт-Петербург, Ангарск, а в пределах указанных городов поставка осуществлялась одной, двум компаниям;

- в представленных таможенных декларациях, упаковочных листах не фигурирует название компании лица, подавшего возражение, применительно к экспортируемой продукции;

- приложенные к маркетинговому договору между компаниями INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET и INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI PAZARLAMA VE TICARET не могут быть приняты во внимание, поскольку затрагивают отношения сторон на территории Турции, а не России;

- сертификаты выданы на имя компании INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TICARET как изготовителя продукции с наименованием, отличным от наименования лица, подавшего возражение, а в отношении самой сертифицируемой продукции не используется обозначение «INKA»;

- справка об объемах продаж в Российской Федерации продукции, выпускаемой лицом, подавшим возражение, не являются достаточным доказательством масштабов деятельности турецкой компании и широкой известности товарного знака на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлена достаточная доказательная база в подтверждение своей позиции.

На основании изложенных доводов правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №382257.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (18.01.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №382257 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция), упомянутый выше 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).

Согласно статье 8а Конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Согласно статье 2 Конвенции в отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого, их права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены условия и формальности, предписываемые собственным гражданам.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно подпункту 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.

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.

Товарный знак по свидетельству №382257 с приоритетом от 18.01.2008 представляет собой комбинированное обозначение, включающее прямоугольник красного цвета, на фоне которого размещен словесный элемент «INKA», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета жирным наклонным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 17, 20 классов МКТУ на имя ООО «ИнВент-Сервис», г. Нижний Новгород.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382257 оспаривается турецкой компанией INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Согласно представленным документам [1] установлено, что компания лица, подавшего возражение, была создана на территории Турецкой Республики 11.12.1986. Изначально компания имела фирменное наименование TIMAS ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI INRACAT ITHALAT VE TICARET LIMITED SIRKETI, которое не может быть противопоставлено оспариваемому товарному знаку, поскольку в нем отсутствуют тождественные или сходные до степени смешения элементы.

Вместе с тем в соответствии с текстом Устава, утвержденного 23.04.1994, фирменное наименование лица, подавшего возражение, было изменено на INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.

В указанном фирменном наименовании индивидуализирующим является словесный элемент «INKA», тогда как остальные слова указывают на род деятельности компании («YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET» - «объединенная структура элементов производства и торговли») и организационно-правовую форму юридического лица («LIMITED SIRKETI» - «общество с ограниченной ответственностью»).

В дальнейшем в результате реорганизации в форме преобразования фирменное наименование в части организационно правовой формы было изменено

INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM Sirketi, однако отличительная часть «INKA» осталась прежней.

Лицо, подавшее возражение, специализируется на производстве строительных соединительных (крепежных) элементов и с 1998 года посредством компании INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI PAZARLAMA VE TICARET LIMITED Sirketi (фирменное наименование компании 30.06.2008 было изменено на INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM Sirketi) экспортирует свою продукцию на территорию Российской Федерации.

Взаимоотношения между производителем и поставщиком регулируются маркетинговым договором [4], заключенным 17.07.1996, в котором указывается, что компания INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM Sirketi учреждена исключительно для реализации продукции, изготовленной исключительно компанией лица, подавшего возражение.

Необходимо отметить, в соответствии с договором о слиянии [3], зарегистрированным 29.09.2008, компания INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM Sirketi (лицо, подавшее возражение) стала правопреемником по всем правам и обязанностям компании - Маркетолога INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI PAZARLAMA VE TICARET ANONIM Sirketi.

Из представленных таможенных деклараций [9] усматривается, что на территорию Российской Федерации поставлялись такие товары, как адаптеры, анкеры, дюбеля, хомуты, гайки, болты, консоли, зажимы, заклепки, подвески, алюминиевые трубы. Перечисленные товары однородны товарам 06, 17, 20 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №382257, поскольку относятся к одному и тому же роду/виду товаров (соединительные, крепежные, зажимные изделия, трубы, арматура и т.д.), либо являются сопутствующими друг другу товарами (например, трубы и материалы армирующие для труб, соединения для труб), имеют одинаковое назначение (используются в строительстве), круг потребителей и условия реализации.

Очевидным является факт тождества словесного элемента оспариваемого товарного знака и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Таким образом, исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, включающее индивидуализирующий элемент «INKA», тождественный словесной составляющей оспариваемого товарного знака, возникло 23.04.1994, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №382257.

Резюмируя изложенное, наличие старшего права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, отличительная часть которого тождественна словесной составляющей оспариваемого товарного знака, и однородность товаров, производимых и поставляемых на территорию Российской Федерации лицом, подавшим возражение, и товаров 06, 17, 20 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382257 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса полностью.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №382257 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, установлено следующее.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным изготовителем товаров, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Из совокупности представленных к возражению документов усматривается, что в результате длительного присутствия на российском рынке продукции компании INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

(с 1998 года), при продвижении которой использовалось обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку (в каталоге продукции, на фирменном бланке компании, на счетах-фактурах), данное обозначение приобрело узнаваемость и репутацию у целевой группы потребителей.

Согласно справке [8], предоставленной INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, вся продукция, импортируемая на территорию Российской Федерации, сопровождалась товарным знаком «INKA», а общий оборот продаж на территории Российской Федерации, за период с 1998 по 2008 год составил более 10 миллионов \$ США.

Данный вывод подтверждается результатами социологического опроса, проведенного АНО «Левада-Центр», согласно которому обозначение «INKA» известно 35% специалистов, имеющих дело с продукцией соответствующего профиля (крепеж, монтажные детали для труб, сантехнического и вентиляционного оборудования и т.п.). Значительная часть опрошенных соотносит обозначение «INKA» именно с компанией INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET A.S. (Турция), то есть с лицом, подавшим возражение. При этом обозначение «INKA» было известно более 10 % респондентов до 2008 года.

В этой связи появление на российском рынке тождественных, либо однородных товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, способно вызвать в сознании потребителя представление о том, что производитель этих товаров имеет непосредственное отношение, либо связан родственными отношениями с турецкой компанией INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET A.S., которое не соответствует действительности.

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №382257 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Рассмотрение доводов возражения о том, что действия по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №382257 являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам.

Что касается особого мнения, представленного правообладателем 06.11.2012, то его доводы сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, подтвердило свою деятельность только в отношении крепежных элементов, а оспариваемый товарный знак зарегистрирован для более широкого перечня товаров 06, 17, 20 классов МКТУ.

В этой связи необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, действительно специализируется на производстве крепежных изделий. Вместе с тем, из представленных к возражению документов (каталогов продукции, выполненных на русском языке, сертификатов соответствия продукции, полученных на территории Российской Федерации, грузовых таможенных деклараций) усматривается, что изготавливаемая компанией INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S. продукция имеет широкую область применения (используется для крепления трубопроводов, сантехнического и вентиляционного оборудования и т.п.). Помимо крепежных изделий, согласно представленным таможенным декларациям, на территорию Российской Федерации поставлялись также алюминиевые трубы, а в каталогах продукции указан, в том числе, такой товар, как резиновый профиль для уменьшения шума и предотвращения повреждения труб. В этой связи коллегией палаты по патентным спорам однородными были признаны не только сами крепежные изделия, но и однородные им сопутствующие товары/материалы.

При этом правообладатель оспариваемого товарного знака в особом мнении не указал, к каким именно товарам, приведенным в перечне товарного знака по свидетельству №382257, не могут быть применены признаки однородности в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

Также правообладатель оспариваемого товарного знака сообщает о том, что готов внести исправления в части графического исполнения словесного элемента товарного знака по свидетельству №382257 в целях исключения рисков, связанных с возможностью смешения продукции правообладателя и лица, подавшего возражение.

Однако внесение такого рода изменений не влияет на выводы о противоречии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего возражение, права на тождественное фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.07.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382257 недействительным полностью.