


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2021, поданное ЗАО "Тране Текникк", г. Электросталь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1587730, при этом установлено следующее.

Регистрация знака  произведена Международным Бюро ВОИС 19.03.2021, с указанием конвенционного приоритета от 15.03.2021, за №1587730 на имя компании «Тране энд Тране Текник АС» (Thrane & Thrane Teknikk AS), Норвегия, в отношении товаров 06, 07, 11, 24, 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В поступившем 26.01.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1587730 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса, Кроме того, в

возражении указано, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака, являются злоупотреблением правом на основании пункта 1 статьи 10 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемой регистрации и лицо, подавшее возражение, являются аффилированными лицами, но сведения о том, что компания с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» ведет деятельность на территории Российской Федерации, отсутствуют. Кроме того, правообладателем была направлена досудебная претензия о нарушении исключительного права на оспариваемый знак «Thrane & Thrane Teknikk» и взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб., что свидетельствует о наличии корпоративного конфликта и недобросовестного поведения со стороны правообладателя оспариваемой регистрации;

- оспариваемый знак сходен с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, о чем свидетельствуют представленные документы;

- услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, однородны услугам, для оказания которых фактически используется фирменное наименование «Тране Текникк»;

- ЗАО «Тране Текникк» использует фирменное наименование «Тране Текникк» при оказании услуг по инжинирингу, поставке промышленного оборудования, а также техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования. В соответствии со сведениями, размещенными в ЕГРЮЛ, лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано 24.01.2005;

- сравниваемые фирменное наименование «Тране Текникк» и знак «Thrane & Thrane Teknikk» являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов;

- также сравниваемые средства индивидуализации сходны семантически, поскольку «Тране» происходит от фамилии Тране Н.К., держателя больших пакетов акций лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемой регистрации;

- документы, представленные в качестве доказательств ведения фактической деятельности на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, содержат договоры, доказывающие осуществление деятельности по инжинирингу, поставке товаров - промышленного оборудования и комплектующих к нему, производимого другими компаниями, а также работы по шефмонтажу, пуско-наладке оборудования, испытаниям, инструктажу специалистов. В частности, договоры содержат предложение к продаже запчастей для грохотов - оборудования, которое применяется в обогатительной промышленности при обогащении полезных ископаемых;

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1587730 недействительным на территории Российской Федерации полностью.

К возражению, приложены следующие документы:

1. Протокол учредительного собрания ЗАО «Тране Текникк» (Заявитель) от 17.11.2004 с указанием фирменного наименования;
2. Выписки из реестров акционеров и ЕГРЮЛ;
3. Схема владения ЗАО «Тране Текникк», схема аффилированности Thrane&Thrane Teknikk AS и ЗАО «Тране Текникк»;
4. Скриншот веб-страницы сайта Компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» <https://thraneqgroup.com/company/history/> с упоминанием ЗАО «Тране Текникк»;
5. 6. Протоколы заседаний Совета директоров ЗАО «Тране Текникк» об избрании Тране Н.К. председателем Совета директоров;

6. Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Тране Текникк» № 07/06-2018 от 07.06.2018 и бюллетень для голосования на заседании Совета директоров ЗАО «Тране Текникк» от 14.04.2020;
7. Договоры ЗАО «Тране Текникк» с поставщиками, подписанные Тране Н.К.;
8. Договоры ЗАО «Тране Текникк»: договор № 201600025-AIV-П-001 от 04.02.2021 между ЗАО «Тране Текникк» и ООО «Кульдурский бруситовый рудник»; договор № 20210002-RNI-D-001 от 31.03.2021 между ЗАО «Тране Текникк» и ООО «МТ РУССИЯ»; договор №201600025/AIV/y/001 от 31.10.2022 между ЗАО «Тране Текникк» и АО «Юнитест-Рентген» и Полис страхования грузов № 462-093121/22 от 31.08.2022 ЗАО «Тране Текникк» от Страхового П АО «Ингосстрах»; договор № 667 от 01.04.2005 между ЗАО «Тране Текникк» и ЗАО «Элкател»;
9. Протоколы учредительных собраний, подписанные Тране Н.К.;
10. Документы о трудоустройстве Тране Н.К. и Тране (Селина) В.Н. в ЗАО «Тране Текникк» и о прекращении трудовых отношений;
11. Скриншот из <https://kad.arbitr.ru/> по судебным спорам между Тране Н.К. и ЗАО «Тране Текникк» (Борисом М.Е.);
12. Скриншот из Спарка по представительству компании с ограниченной ответственностью «Тране & Тране Текникк АС» (Москва, ИНН 7738157200) с отметкой о недействующем представительстве правообладателя;
13. Положение о московском представительстве компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» от 22.07.1999;
14. Счета на поставку оборудования № 990507 от 20.09.1999 и № 99076 от 03.02.1999 от компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» в адрес АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»;

15. Досудебная претензия компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» от 08.12.2022 о взыскании компенсации в связи с использованием оспариваемого товарного знака «Thrane & Thrane Teknikk».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 20.03.2023 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств ведения фактической деятельности, однородной услугам оспариваемого знака, лицо, подавшее возражение, не является производителем товаров;

- в части доказательств, датированных ранее даты приоритета оспариваемого знака, не указано, к каким товарам и услугам они относятся, либо не представлены дополнительные доказательства оказания услуг или производства товаров, в доказательствах, где определено, к каким товарам и услугам они относятся, указана дата позднее, чем дата приоритета товарного знака;

- компания с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» является правообладателем более раннего фирменного наименования. Данное фирменное наименование было зарегистрировано 10.12.1989 в реестре коммерческих предприятий Норвегии. Норвегия является государством-участником Парижской конвенции, соответственно фирменные наименования норвежских юридических лиц также защищаются в Российской Федерации;

- правообладатель осуществлял поставки товаров и оказывал услуги на территории Российской Федерации в период с 1999 по 2005 годы до момента учреждения лица, подавшего возражение, а затем осуществлял свою деятельность, в том числе, с использованием ЗАО «Тране Текникк» в качестве представителя / посредника. Ранее правообладатель имел представительство в Российской Федерации. Оно было учреждено 06.03.2001 и ликвидировано 01.05.2018;

- действия ЗАО «Тране Текникк» по оспариванию правовой охраны знака по международной регистрации № 1587730 также могут быть расценены как злоупотребление правом.

В связи с изложенным правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации № 1587730.

К отзыву приложены следующие материалы:

16. Выписка из торгового реестра на правообладателя;
17. Счета на поставку товаров компанией с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» до регистрации;
18. Контракт с ОАО «Ковдорский ГОК» № 070704 от 07.07.2004; Контракт с ОАО «Ковдорский ГОК» № 20040715 от 05.07.2004; Контракт с ОАО «Ковдорский ГОК» № 246/00186759/2003-12 от 19.02.2004; Поправка № 1 к Контракту с ОАО «Полярный кварц» № 165 от 04.11.2004; Счета за поставку товаров компанией с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» в адрес ЗАО «Тране Текникк»;
19. Положение об учреждении представительства заявителя и свидетельство о постановке на налоговый учет;
20. Скриншоты сайта лица, подавшего возражение, thrane.ru и с сервиса Whois по сайту thrane.ru;
21. Корпоративная брошюра с сайта thrane.ru;
22. Выписка из реестра товарных знаков Норвегии.

Лицом, подавшим возражение, 04.04.2023 представлена позиция относительно отзыва правообладателя, в которой оно указывает следующее:

- по информации из открытых источников фирменное наименование правообладателя менялось в 2015 году. Правообладатель не может пользоваться исключительным правом на те средства индивидуализации, которое прекратили свое существование, вне зависимости оттого, что из себя представляли такие обозначения. Текущее фирменное наименование правообладателя возникло только в 2015 году, то есть позднее фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- правообладатель не представил ни одного документа, который бы подтверждал оказание на территории Российской Федерации услуг хотя бы по одному товару/услуге, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак;

- лицо, подавшее возражение, указывает, что никогда не было ни представителем, ни дистрибьютором правообладателя на территории Российской Федерации, указанный довод правообладателя является ложным.

К вышеуказанной позиции представлены дополнительные материалы:

23. Договор на НИОКР №10-50/12151 от 18.06.2010 между ЗАО «Тране Текникк» и ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»; Акты сдачи-приемки от 08.12.2011, 31.03.2011, 25.03.2011 по договору № 10-50/12151; Платежные поручения № 200 от 22.12.2010, №3399 от 22.06.2011, № 1008 от 07.03.2012 к договору № 10-50/12151;
24. Договор № 201100076-2018 от 14.06.2018 между ЗАО «Тране Текникк» и АО «Полюс Вернинское»; Акты сдачи-приемки от 02.09.2018, 01.10.2018, 30.11.2018, 18.12.2018 по договору № 201100076-2018; Платежные поручения № 4761 от 12.07.2018, № 7444 от 27.09.2018, №7776 от 16.10.2018, № 9616 от 13.12.2018 к договору № 201100076-2018;
25. Договор № 20200014/USD/P/001 от 14.12.2020 между ЗАО «Тране Текникк» и ООО «Русское горно-химическое общество»; Акты сдачи-приемки от 24.03.2021, 20.04.2021 по договору №20200014/USD/P/001; Платежное поручение № 2614 от 22.12.2020 к договору № 20200014/USD/P/001;
26. Акт сдачи-приемки № ЮР-22-056 от 22.11.2022 по договору №201600025/AIV/y/001; Платежное поручение № 593 от 11.11.2022 к договору № 20160002 5/AIV/y/001;
27. Контракт № 2014WT-02IGK от 01.01.2015 между ЗАО «Тране Текникк» и WesTech Engineering Inc.; Спецификация № 201100074-170WT от 23.11.2016 к Контракту № 2014WT-02IGK от 01.01.2015; Платежное поручение № 68 от 13.08.2018 к контракту № 2014WT-02IGK;
28. Сертификат происхождения № 80426 от 27.07.2018; Упаковочный лист от 03.07.2018;

29. Контракт № 2013TMR-03IGK от 01.01.2013 между ЗАО «Тране «Текникк» и «ТОМРА Sorting GmbH»; Спецификация № 21 (заказ № PO201600025-2101TSO от 11.02.2021 к Контракту № 2013TMR-03IGK от 01.01.2013; Платежное поручение № 2 от 24.02.2021 к контракту № 2013TMR-03IGK; Инвойс № 00175394 от 03.08.2021; Упаковочный лист № от 05.07.2021;
30. Контракт № 2013DRK-01IGK от 31.07.2014 между ЗАО «Тране Текникк» Derrick Corporation; Спецификация № PO201000005-1901DER от 23.09.2019 к Контракту № 2013DRK-01IGK от 31.07.2014; Платежное поручение № 11 от 10.04.2020 к контракту № 2013DRK-01IGK; Инвойс № C000086129 от 30.12.2019; Упаковочный лист от 24.12.2019;
31. Договор № 114Ф18 от 27.04.2018 между ЗАО «Тране Текникк» и АО «Архангельскгеолдобыча»; Товарная накладная № 72 от 31.08.2018 к договору № 114Ф18; Платежные поручения № 601 от 25.05.2018, № 600 от 25.05.2018, № 56 от 06.09.2018, № 16 от 06.09.2018, № 710 от 27.12.2018, № 712 от 27.12.2018 к договору № 114Ф18;
32. Приложения № 1 и № 2 к договору № 201600025-AIV-П-001 от 04.02.2021 между ЗАО «Тране Текникк» и ООО «Кульдурский бруситовый рудник»; Товарная накладная № 124 от 26.08.2021 к договору № 201600025-AIV-П-001; Акт окончания пуско-наладки от 06.06.2022; Акт окончания механических испытаний от 10.06.2022; Акт сдачи-приемки этапа работ № 2 от 15.06.2022. Платежные поручения №241 от 09.02.2021, № 240 от 09.02.2021, № 5 от 29.03.2022, № 1265 от 01.04.2022 к договору № 201600025-AIV-п-001; Товарная накладная №17 от 07.10.2022 к договору № 20210002-RNI-D-001; Платежное поручение № 2702 от 12.07.2022 к договору № 20210002-RNI-D-001;
33. Договор № 200600115-01 от 21.01.2013 между ЗАО «Тране Текникк» и ОАО «Апатит»; Акты сдачи-приемки от 12.08.2013, 27.11.2013 к договору № 200600115-01; Платежные поручения к договору №200600115-01;

34. Договор № 1600-207550-40-2 от 25.05.2017 между ЗАО «Тране Текникк» и ПАО «Райский ГОК»; Товарная накладная № 84 от 09.10.2018 к договору № 1600-207550-40-2; Платежные поручения к договору №1600-207550-40-2;
35. Письмо о слиянии «Коммодас Ультрасорт» и «Томра Сортинг» от 24.01.2013;
36. Приложение А к дистрибьюторскому договору от 01.08.2014 между ЗАО «Тране Текникк» и «Деррик»;
37. Договор субаренды выставочной площади между ЗАО «Тране Текникк» и Thrane&Thrane Teknikk AS на время выставки «Mining World Russia, Москва» от 17.02.2020.
38. Таблица однородности услуг правообладателя и лица, подавшего возражение, с подтверждающими документами;
39. Скриншот из Спарка об изменении фирменного;
40. Статья Еременко В.И. О Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10: права на средства индивидуализации // ИС. Промышленная собственность, 2020, № 3.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.04.2023 правообладателем представлены:

41. Разъяснения норвежского юриста;

Лицом, подавшим возражение, представлены :

42. Документы с переводом

Правообладателем 22.05.2023 представлена позиция, в которой он указывает, что лицом, подавшим возражение, представлены документы только в подтверждение использования 35, 37 и 42 классов МКТУ, однако необоснованно просит прекратить правовую охрану в отношении товаров и услуг всех классов оспариваемого знака. Также правообладатель указывает, что сведения система «Спарк», опровергающие, по мнению лица, подавшего возражение, дату возникновения права на фирменное наименование правообладателя следует считать недостоверной.

К вышеуказанной позиции представлены дополнительные материалы:

43. Таблица анализа доказательств лица, подавшего возражения;
44. Выписки о входящих платежах с нотариальным переводом;
45. Скриншот о ликвидации представительства правообладателя.

Лицом, подавшим возражение, 15.05.2023 представлены комментарии на дополнения правообладателя, которые в основном повторяют ранее изложенную позицию, при этом представляет дополнительные материалы:

46. Договор на поставку оборудования и оказания услуг № ЛГ-21-007-П от 30.04.2021 между ЗАО «Тране Текникк» и АО «Металлоинвестлизинг», Акт сдачи-приемки от 24.01.2023. Платежные поручения № 86445 и 864446 от 07.02.2023;
47. Договор купли-продажи № МГ-19-042-П от 03.09.2019 между ЗАО «Тране Текникк» и АО «Металлоинвестлизинг», Акт сдачи-приемки от 07.12.2022. Платежное поручение № 1207 от 06.12.2022 и № 1235 от 20.12.2022;
48. Договор поставки № 1600-20755-3725-51 от 21.05.2019 между ЗАО «Тране Текникк» и ПАО «Гайский ГОК», Акт № 00002088 от 27.12.2022, Акт № 00000381 от 02.03.2023; Платежное поручение № 1200 от 25.01.2023.

Правообладатель 06.05.2023 представил следующие материалы:

49. Контракт № 578/00186759/200018DER от сентября 2000 г. между правообладателем и АО «Ковдорский ГОК»;
50. Контракт № 578/001866759/20001DER от 10.03.2000 г. между правообладателем и АО «Ковдорский ГОК» и Дополнение к нему;
51. Счета от компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» в адрес ЗАО «Тране Текникк» с нотариальным переводом;
52. Устав компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» от 08.04.2023 с нотариальным переводом.

ЗАО «Тране Текникк» 31.05.2023 представило дополнительные материалы:

53. Скриншоты из торгового реестра Норвегии с нотариально заверенным переводом, подтверждающие, что в 2006 г. фирменное наименование правообладателя дважды изменилось: 14.09.2006 - с Thrane&Thrane Teknikk AS на Thrane Diabulk AS, а затем 14.12.2006 - на Thrane&Thrane Teknikk AS.;
54. Схема хронологии изменений фирменного наименования правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.03.2021) конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого знака по международной регистрации №1587730 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с его фирменным наименованием ЗАО «Тране Текникк», которое использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 06, 07, 11, 24 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Также в качестве доказательств заинтересованности им представляются документы, свидетельствующие о введении деятельности, а также о наличии судебных споров с правообладателем оспариваемой регистрации [15]. Вышеизложенное позволяет признать ЗАО «Тране Текникк» заинтересованным в подаче настоящего возражение.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета


зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Оспариваемый знак  «**THRANE & THRANE**
ТЕХНИКК» по международной регистрации №1587730 состоит из изобразительного элемента в виде изображения треугольника и двух полос, словесных элементов «THRANE & THRANE ТЕХНИКК», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 07, 11, 24, классов МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, с исключением слова «ТЕХНИКК» из правовой охраны.

Следует отметить, что в комбинированных знаках основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы, поскольку именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителя и они легче запоминаются.

Сравнительный анализ отличительной части фирменного наименования «Тране Текникк» лица, подавшего возражение, и оспариваемого знака

« «**THRANE & THRANE**
ТЕХНИКК» показал, что графически сравниваемые обозначения имеют отличия, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, русским и латинским.

Вместе с тем, слово «THRANE» выполненное буквами латинского алфавита имеет произношение [ТРАНЕ], то есть имеет фонетическое тождество с отличительной частью «ТРАНЕ» фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Анализ словарно-справочной литературы показал отсутствие семантического значения слов «THRANE» / «ТРАНЕ», вместе с тем в материалах возражение указывается на тот факт, что данный словесный элемент представляет собой фамилию, что приводит к выводу о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Наличие в сравниваемых средствах индивидуализации неохраноспособных элементов «ТЕКНИКК» (где: «teknikk» в переводе с норвежского языка на русский язык имеет значение «техника» см. <https://translate.academic.ru/>) и «ТЕКНИК» увеличивает сходство между ними.

Таким образом, сходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого знака обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «THRANE TEKNIKK» / «ТРАНЕ ТЕКНИК», что правообладателем не оспаривается.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [2] право на фирменное наименование ЗАО «Тране Текникк» (ОГРН 1055010400455) возникло 24.01.2005, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.03.2021).

Вместе с тем, правообладатель оспариваемой регистрации норвежская компания «Thrane & Thrane Teknikk AS» («Тране энд Тране Текникк АС») указывает, что обладает более ранним правом на фирменное наименование, чем лицо, подавшее возражение.

В подтверждение вышеизложенного довода компанией представлена выписка из торгового реестра Норвегии [16], согласно которой данное фирменное наименование было зарегистрировано 10.12.1989. Также правообладатель указывает, что он осуществлял поставки товаров и оказывал услуги на территории Российской Федерации в период с 1999 по 2005 годы до момента учреждения лица, подавшего возражение, а затем осуществлял свою деятельность, в том числе, с использованием лица, подавшего возражение, в качестве представителя / посредника.

В качестве доказательств вышеизложенного правообладателем представлены сведения о фактической деятельности на территории Российской Федерации, а именно: [17] - сертификат соответствия и гарантия от 21.07.2004, сертификат происхождения от 22.07.2004, которые касаются такого товара как «стальные панели сэндвич для грохотов «Деррик», а также счета (№ 992983 от 20.03.2003, №М220704 от 22.07.2004, № 990076 от 03.02.1999, № 990507 от 20.09.1999, № 991951 и др.), не сопровождаются договорами и сами по себе не доказывают

оказание каких-либо услуг или поставку товаров (соотносимых с оспариваемыми товарами и услугами), поскольку не содержат подтверждения оплаты, касаются поставки товаров в другие страны (Казахстан, Финляндия).

Согласно документам [18]: контракту с ОАО «Ковдорский ГОК» № 070704 от 07.07.2004 норвежская компания обязалась провести техническое сопровождение испытаний грохота «Стек Сайзер» на железорудном концентрате ОАО «Ковдорский ГОК»; по контракту с ОАО «Ковдорский ГОК» № 20040715 от 05.07.2004 правообладатель обязался поставить покупателю (ОАО «Ковдорский ГОК») грохота "Стэк Сайзер 2SG48-60W-5STK" и запасные части к ним; согласно контракту с ОАО «Ковдорский ГОК» № 246/00186759/2003-12 от 19.02.2004 правообладателя обязывался поставить продукцию – модули силовые транзисторные и платы управления; Поправка № 1 к Контракту с ОАО «Полярный кварц» № 165 от 04.11.2004 не содержит предмет договора. Документы [47, 48] контракты № 578/00186759/200018DER от сентября 2000 г. № 578/001866759/20001DER от 10.03.2000 г. между правообладателем и АО «Ковдорский ГОК» касаются поставок автоматических телемеханических прерывателей и частей грохотов «Деррик». Указанные договоры/контракты не содержат сопроводительных документов, доказывающих их фактическое исполнение.

Счета, представленные в адрес лица, подавшего возражение, за 2006-2009 [49] не подтверждают оплату по ним, и не сопровождаются договорами и спецификации по ним. Выписки о входящих платежах [42] не позволяют их соотнести с каким-либо договором, а следовательно невозможно установить за поставку какого товара или оказание какой услуги была произведена та или иная оплата.

Анализ вышеуказанных договоров/контрактов, показал, что они не содержат сопроводительных документов, актов приема-передачи или универсальных передаточных документов, счетов-фактуры, которые свидетельствовали бы о факте поставки указанных в них товаров или оказания услуг, а выставленные счета не возможно соотнести с каким-либо представленным договором, имеющим соответствующее подтверждение оплаты.

Также коллегией, были приняты во внимание сведения [51], представленные

лицом, подавшим возражение, которые представляют собой достоверные сведения из торгового реестра Норвегии, подтверждающие, что в 2006 г. фирменное наименование правообладателя дважды изменилось: 14.09.2006 - с Thrane&Thrane Teknikk AS на Thrane Diabulk AS, а затем 14.12.2006 - на Thrane&Thrane Teknikk AS.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что компанией «Thrane&Thrane Teknikk AS» велась фактическая деятельность на территории Российской Федерации с использованием своего фирменного наименования, в отношении оспариваемых товаров и услуг, а следовательно, отсутствуют основания для установления факта наличия более раннего права фирменное наименование.

В подтверждение своей фактической деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы, подтверждающие до даты приоритета оспариваемой регистрации оказание на территории Российской Федерации таких услуг как:

- услуги по научно- исследовательским и опытно-конструкторским работам, включая проведение испытаний (договор на НИОКР №10-50/12151 от 18.06.2010 между ЗАО «Тране Текникк» и ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» [23] и сопроводительная к нему документация: Акты сдачи-приемки от 08.12.2011, 31.03.2011, 25.03.2011 по договору № 10-50/12151; Платежные поручения № 200 от 22.12.2010, №3399 от 22.06.2011, № 1008 от 07.03.2012 к договору № 10-50/12151);

- услуги по техническому сопровождению для проведения испытаний складированных руд (договор № 201100076-2018 от 14.06.2018 между ЗАО «Тране Текникк» и АО «Полюс Вернинское»; Акты сдачи-приемки от 02.09.2018, 01.10.2018, 30.11.2018, 18.12.2018 по договору № 201100076-2018; Платежные поручения № 4761 от 12.07.2018, № 7444 от 27.09.2018, №7776 от 16.10.2018, № 9616 от 13.12.2018 к договору № 201100076-2018 [24]);

- услуги по проведению исследований бруситовой руды Савкинского месторождения рентгеноабсорбционным методом сепарации на оборудовании TOMRA Sorting (договор № 20200014/USD/P/001 от 14.12.2020 между ЗАО «Тране

Техникк» и ООО «Русское горно-химическое общество»; Акты сдачи-приемки от 24.03.2021, 20.04.2021 по договору №20200014/USD/P/001; Платежное поручение №2614 от 22.12.2020 к договору № 20200014/USD/P/001 [25]).

Вышеуказанную деятельность следует признать однородной оспариваемым услугам 42 класса МКТУ – *engineering* (перевод: инжиниринг). Согласно словарно-справочным источникам информации «инжиниринг» это: 1) осуществление работ, включающих проведение предпроектных, инженерно-изыскательских работ, научных исследований, составление технических заданий, проектных предложений и техникоэкономических обоснований строительства промышленных и других объектов, разработка технической документации, проектирование и конструкторская проработка объектов техники и технологии, консультации и авторский надзор при монтаже, пусконаладочных работах, консультации экономического, финансового или иного характера; 2) инженерно-консультационные услуги; обособленный в самостоятельную сферу деятельности комплекс услуг коммерческого характера, обеспечивающих любую часть (раздел) цикла техноэволюции: а) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых изделий, технологий, материалов; б) процессы подготовки производства, обеспечения наладки, контроля, испытаний и реализации продукции; в) разработка проектной документации на строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизацию промышленности, инфраструктурных и любых других техноценозов; г) оценка и прогноз потребностей, объемов продукции и требований к потребительским свойствам. Продажа инжиниринговых услуг может быть связана с продажей изделий, технологии, материалов крупными фирмами. Инжиниринг может выступать и самостоятельно на рынке товаров и услуг. (см. <https://academic.ru/>. Философия науки и техники: тематический словарь. — Орёл: ОГУ. С. И. Некрасов, Н. А. Некрасова. 2010.).

Также лицом, подавшим возражение, представлены сведения об оказании таких услуг как:

- услуги поставки сгустителя (оборудование по очистке воды) (контракт №

2014WT- 02IGK от 01.01.2015 между ЗАО «Тране Текникк» и WesTech Engineering Inc.; спецификация № 201100074-170WT от 23.11.2016 к Контракту № 2014WT-02IGK от 01.01.2015; платежное поручение № 68 от 13.08.2018 к контракту №2014WT-02IGK; сертификат происхождения № 80426 от 27.07.2018; упаковочный лист от 03.07.2018 [27, 28]);

- услуги по поставке сепаратора (оборудование для удаление примесей), грохота (оборудование по очистке воды) и их деталей (дистрибьюторский договор от 03.03.2011 между ЗАО «Тране Текникк» и «Коммодас Ультрасорт» [8], контракт № 2013TMR-03IGK от 01.01.2013 между ЗАО «Тране «Текникк» и «ТОМРА Sorting GmbH»; Спецификация № 21 (заказ № PO201600025-2101TSO от 11.02.2021 к Контракту № 2013TMR-03IGK от 01.01.2013; Платежное поручение № 2 от 24.02.2021 к контракту № 2013TMR-03IGK; Инвойс № 00175394 от 03.08.2021; Упаковочный лист № от 05.07.2021 [29]; Контракт № 2013DRK-01IGK от 31.07.2014 между ЗАО «Тране Текникк» Derrick Corporation; Спецификация № PO201000005-1901DER от 23.09.2019 к Контракту № 2013DRK-01IGK от 31.07.2014; Платежное поручение № 11 от 10.04.2020 к контракту № 2013DRK-01IGK; Инвойс № C000086129 от 30.12.2019; Упаковочный лист от 24.12.2019 [30]; Платежные поручения №241 от 09.02.2021, № 240 от 09.02.2021, [32]); Приложение А к дистрибьюторскому договору от 01.08.2014 между ЗАО «Тране Текникк» и «Деррик» [36]; Договор № 114Ф18 от 27.04.2018 между ЗАО «Тране Текникк» и АО «Архангельскгеолдобыча»; Товарная накладная № 72 от 31.08.2018 к договору № 114Ф18; Платежные поручения № 601 от 25.05.2018, № 600 от 25.05.2018, № 56 от 06.09.2018, № 16 от 06.09.2018, № 710 от 27.12.2018, № 712 от 27.12.2018 к договору № 114Ф18 [31].

Вышеуказанную деятельность следует признать однородной оспариваемым услугам 35 класса МКТУ – *sales (wholesale) of metal valves [other than machine parts], sifting installations, sifting machines, water separators, water purification installations, apparatus and machines for water purification and bolting cloths* (продажа (оптовая торговля) арматуры металлической [кроме деталей машин], просеивающих установок, просеивающих машин, водоотделителей, водоочистных установок,

аппаратов и машин для водоочистки и ситовых тканей).

Лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации оказывало услуги:

- по шеф-монтажу, пуско-накладке, испытаниям оборудования (грохотов, гидромониторов, оборудования для очистки воды) договор № 200600115-01 от 21.01.2013 между ЗАО «Тране Текникк» и ОАО «Апатит»; Акты сдачи-приемки от 12.08.2013, 27.11.2013 к договору № 200600115-01; Платежные поручения к договору №200600115-01 [33]; договор № 1600-207550-40-2 от 25.05.2017 между ЗАО «Тране Текникк» и ПАО «Райский ГОК»; Товарная накладная № 84 от 09.10.2018 к договору № 1600-207550-40-2; Платежные поручения к договору №1600-207550-40-2 [34]; а также товарная накладная № 72 от 31.08.2018; платежные поручения № 601 от 25.05.2018, № 600 от 25.05.2018, № 56 от 06.09.2018, №16 от 06.09.2018, №710 от 27.12.2018, № 712 от 27.12.2018 [31, 32].

Указанная деятельность является однородной оспариваемым услугам 37 класса МКТУ - *maintenance, service and repair of water purification apparatus and installations* (техническое обслуживание, сервис и ремонт водоочистных аппаратов и установок).

Согласно ГОСТ 18322-2016 техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) — комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (техническое обслуживание), а также по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ремонт).

Шеф-монтаж - это организационно-техническое руководство монтажом оборудования при выполнении монтажных работ специалистами заказчика. Пуско-наладочные работы - это комплекс технологических мероприятий, связанных с подготовкой оборудования для выпуска готовой продукции. Данный комплекс работ подразумевает установку, подключение и запуск поставляемого оборудования, а также обучение персонала и контроль качества производимых работ. (см. <https://tts-kazan.ru/services/shef-montazh-i-pusko-naladochnye->

201600025-AIV-п-001; Товарная накладная №17 от 07.10.2022 к договору № 20210002-RNI-D-001; Платежное поручение № 2702 от 12.07.2022 к договору № 20210002-RNI-D-001 [32].

Следует отдельно отметить, что лицом, подавшим возражение, не доказана производственная деятельность, а именно наличие производственных мощностей для изготовления товаров, однородных оспариваемым товарам 06 класса МКТУ «*valves of metal, other than parts of machines*» (клапаны металлические, кроме частей машин), 07 класса МКТУ «*sifting installations; sifting machines; water separators*» (просеивающие устройства; просеивающие машины; водоотделители), 11 класса МКТУ «*water purification installations; water purifying apparatus and machines*» (водоочистные установки; аппараты и машины для очистки воды), 24 класса МКТУ «*bolting cloth*» (ситовая ткань).

Также коллегией были приняты во внимание сведения, представленные сторонами об их аффилированности. Правообладателем указано, что 24.01.2005 Нильсом Кристианом Тране совместно с другими лицами было учреждено юридическое лицо ЗАО «Тране Текникк» для продолжения деятельности правообладателя. В материалы возражения представлены [17, 18] сертификаты соответствия и гарантия в которых производителями товаров (стальные панели сэндвич для грохота Деррик) указаны правообладатель и компания «Деррик Корпорейшн» (Derrick Corporation). Также представлены многочисленные счета, выставленные в адрес ЗАО «Тране Текникк» на оплату товаров [49]. Лицом, подавшим возражение, представлены счета [42], по которым отправителем товаров (машин вибрационных просеивающих, панелей, каркас сита, бункер, крепежные элементы, распределительные трубы) является компания «Деррик Корпорейшн», отправителем товаров (деревянный стеллаж; грохоты (машины просеивающие) является компания «TOMRA SORTING SOLUTIONS» (ТОМРА СОРТИНГ СОЛЮШНС), а лицо, подавшее возражение, является получателем этих товаров. Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, не является производителем товаров, следовательно, основания для признания недействительным правовой охраны знака по международной регистрации

№1587730 в отношении товаров 06, 07, 11, 24 классов МКТУ отсутствуют, обратного материалами возражения доказано.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1587730 имеет высокую степень сходства, приближенную к тождеству, с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной услугам 35, 37, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно многочисленных доводов лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемой регистрации, что их действия носят характер злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, следует отметить, что установление данных фактов не относится к компетенции Роспатента. Следовательно, в данном споре этот довод рассмотрению по существу не подлежит.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2023, признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1587730 недействительным частично, а именно в отношении всех услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.