

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2011, поданное компанией Инка Япы Баыланты Элеманлары Санайи вэ Тиджарет А.Ш., Турция (INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S.) (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 товарного знака, 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 Палату по патентным спорам 14.09.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382257 в отношении всех товаров 06, 17, 20 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания INKA является правообладателем товарного знака по свидетельству №176394, зарегистрированного на территории Турецкой Республики 29 июля 1996 года в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ, который тождественен оспариваемому товарному знаку;

- компания INKA создана в 1986 году и успешно работает на мировом рынке крепежных элементов для строительной промышленности;

- товарный знак активно использовался лицом, подавшим возражение, в рекламе, в публикациях в специализированных журналах, на упаковках и этикетках, а также на сайте фирмы (www.inkafixing.com./inka/ru/index.asp);

- на территорию Российской Федерации крепежные системы, маркируемые товарным знаком INKA, ввозились с 1996 года;

- участие компании INKA на российском рынке широко афишировалось в прессе;

- поисковая система Яндекс по запросу «INKA» в первую очередь находит сайт официального дистрибьютора компании в России – ООО «Эгопласт», а второй ссылкой отображается официальный сайт турецкой компании INKA;

- кроме того, оспариваемый товарный знак совпадает с первым словом отличительной части фирменного наименования компании INKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET A.S.;

- таким образом, в настоящее время правообладателем товарного знака «INKA» на территории Российской Федерации является лицо, неправоммерно завладевшее указанным обозначением;

- использование обозначения «INKA» другим производителем на товарах будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя и качества товаров, поскольку у потребителей могут возникнуть ложные представления о

принадлежности товаров одному производителю, что может навредить репутации турецкой компании.

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

К возражению были приложены следующие документы:

- свидетельство №176394 о регистрации товарного знака Турецким патентным институтом [1];

- таможенные декларации от 20.11.1998, 11.09.1999, 05.07.2001, 17.06.2002, 11.01.2007, 16.05.2007, 07.06.2007, 13.12.2007 и счет-фактуры [2];

- подтверждение приобретения продукции у компании «Инка Япы Баыланты Элеманлары Санайи вэ Тиджарет А.Ш.» компанией «Сумма Туризм йатырымджылыгы А.Ш.», счет-фактуры [3];

- подтверждение приобретения продукции у компании «Инка Япы Баыланты Элеманлары Санайи вэ Тиджарет А.Ш.» компанией «ВОЛГА Дыш Тиджарет вэ Данишманлинк Лимитед Ширкети», счет-фактуры [4];

- подтверждение приобретения товаров компанией ООО «СтройСервис» [5];

- подтверждение приобретения товаров компанией ООО «Мир ОВК» [6];

- подтверждение приобретения товаров компанией ООО «ПИРС» [7];

- подтверждение приобретения товаров индивидуальным предпринимателем Лугиновым Андрианом Романовичем [8];

- подтверждение приобретения товаров ООО «Газпрофи» [9];

- товарные накладные [10];

- фотографии с выставки «Акватерм 2008» [11];

- список фирм-производителей и поставщиков [12];

- сертификаты соответствия [13];

- санитарно-эпидемиологическое заключение [14];

- прайс-листы компании «Эгопласт» [15];

- каталог продукции компании «Инка Япы Баыланты Элеманлары Санайи вэ Тиджарет А.Ш.» [16];

- список фирм производителей [17];

- счет на оплату №СХ-579 от 12.07.2010 [18];

- счет-фактура №ХН-596 от 15.07.2010 [19];
- товарная накладная ХН-596 от 15.07.2010 [20];
- буклет «Крепежные системы INKA» [21];
- статьи из журнала «С.О.К.» 2003-2004 г. [22].

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

- лицом, подавшим возражение, не представлено весомых доказательств масштабов деятельности и распространенности товарного знака «INKA» от имени компании INKA (Турция) на территории Российской Федерации и в мире на дату приоритета товарного знака по свидетельству №382257;

- в представленных таможенных декларациях фигурируют только города Москва и Ангарск Иркутской области, что свидетельствует об крайне узкой территории распространения (продаж) товаров, производимых лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в подтверждение довода возражения о широкой известности компании INKA (Турция) в мире представлены лишь документы о продаже товаров 2-ум турецким компаниям;

- подтверждение приобретения продукции компании INKA (Турция) компаниями «Сумма Туризм ятарымджылыы А.Ш.» и «ВОЛГА Дыш Тиджарет вэ Данишманлинк Лимитед Шеркети» также не могут приниматься во внимание, поскольку указанные компании расположены и закупили товар на территории Турецкой Республики, а не России;

- поскольку грузовые накладные, а также документы, касающиеся продажи товара компаниям «Сумма Туризм ятарымджылыы А.Ш.» и «ВОЛГА Дыш Тиджарет вэ Данишманлинк Лимитед Шеркети», заверены лишь в нотариальном порядке, не подписаны ни лицом, подавшим возражение, ни патентным поверенным, они не могут рассматриваться в качестве доказательной базы к возражению в силу нарушения требований пункта 2.2 Правил ППС;

- письма контрагентов, расположенных на территории Российской Федерации, несостоятельны ввиду их совершения после даты приоритета – 18.01.2008;

- из представленных 12-ти товарных накладных на отгрузку товара компании INKA (Турция) компанией ООО «Эгопласт» на 11-ти отсутствуют печати, при этом ООО «Эгопласт» является обычным продавцом закупаемых товаров;

- товарный знак «INKA» активно использовался первоначальным правообладателем в коммерческом обороте при маркировке товаров 06, 17, 20 классов МКТУ;

- в настоящее время ООО «ИнВент-Сервис» является законным правообладателем товарного знака «INKA», и как самостоятельно, так и посредством дилеров, осуществлял продажу изготавливаемой продукции.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №382257.

Отзыв правообладателя сопровождается материалами:

- распечатки с сайтов (<http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=147>, <http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=506>, <http://www.c-o-k.ru/showtext/?id=646>) [23];

- дилерский договор №001 от 28.01.2008 и дилерский сертификат [24];

- дилерский договор №002 от 06.02.2008 и дилерский сертификат [25];

- дилерский договор №005 от 06.03.2008 и дилерский сертификат [26];

- договор поставки №RSS 12 от 09.09.2008 с приложениями [27];

- соглашение №НВ-02 от 23.04.2010 [28];

- дилерский договор №ИС-001 от 23.04.2010 и дилерский сертификат [29];

- дилерский договор №ИС-002 от 23.04.2010 и дилерский сертификат [30];

- протокол испытаний, сертификат, декларация о соответствии [31];

- товарные накладные [32];
- договор поставки №132 от 23.04.2007 [33];
- агентский договор №А-5 от 11.05.2010 и ГТД [34];
- агентский договор №3-А от 06.05.2010 и ГТД [35].

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

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №382257 включает 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).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

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 «ИНКА», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета жирным наклонным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 17, 20 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382257 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Указанный довод лицо, подавшее возражение, аргументирует тем, что при покупке товара, маркируемого комбинированным обозначением со словесным элементом «INKA», потребитель будет полагать, что такая продукция выпускается компанией INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET A.S., поскольку последняя хорошо известна российскому потребителю.

Анализ материалов [1-22], представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение – компания INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET A.S., с 29.07.1996 является обладателем исключительных прав на обозначение с тождественным словесным элементом «INKA», которое зарегистрировано в качестве товарного знака (№176394) в Турции в отношении товаров 06, 20 классов МКТУ (различная металлическая, литейная и пластиковая продукция; облицовочные, насадочные, чеканные товары; а также различные зажимы и иное оборудование, используемое для подвесных потолков, лифтов, шахт и газобетонных дюбелей, газовых шахт, ПВХ, труб; а также различные подвесные и крепежные изделия для вентиляции, отопления, охлаждения, внутренних и внешних облицовочных работ) [1]. Также компания INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI SANAYI VE TICARET A.S. является правообладателем товарного знака «INKA» в Катаре, Саудовской Аравии, Тунисской Республике (соответствующие охранные документы представлены в корреспонденции 26.10.2011).

Согласно грузовым таможенным декларациям [2] данная компания поставляла до даты (18.01.2008) приоритета оспариваемого товарного знака на территорию Российской Федерации алюминиевые трубы, дюбели, гайки и прочие строительные материалы. Вместе с тем, в грузовых таможенных декларациях, относящихся к исследуемому периоду, отсутствует указание какого-либо обозначения, используемого для маркировки данной продукции.

Что касается сертификатов соответствия [13], то они получены в отношении продукции, имеющей иную маркировку (например, хомуты металлические для крепления SKIS, профили крепежные SPU, болты крепежные SCH, анкеры IDKA). Кроме того, в большей части сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологическом заключении [14] в качестве изготовителя продукции значится компания INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TIC.LTD STI, в названии которой имеются разночтения с названием компании лица, подавшего возражение. Указанное разночтение также прослеживается в части грузовых таможенных деклараций [2].

В сети Интернет (журнал С.О.К. онлайн) [22] и каталогах продукции [16] представлена информация о товарах некой компании INKA fixing systems.

В этой связи, перечисленные выше документы не возможно однозначно соотнести с лицом, подавшим возражение.

В целом из представленных документов не представляется возможным сделать вывод о масштабности поставок продукции лица, подавшего возражение, на территорию Российской Федерации именно в период, предшествующий дате приоритета товарного знака по свидетельству №382257, а также маркировки их обозначением «INKA».

Напротив, письма ООО «СтройСервис», ООО «Мир ОБК», ООО «СВС-Термо», ООО «Пирс», ИП Лугинов А.Р., ООО «Газпрофи» [5-9] содержат информацию о том, что данные организации приобретали продукцию компании INKA YAPI BAGLANTI ELEMENLARI PAZARLAMA VE TIC.LTD STI (не совпадающей с лицом, подавшим возражение) уже после даты 18.01.2008.

При этом правообладатель в сопровождение к отзыву на возражение представил договоры [24-27], свидетельствующие о том, что ООО «Индустрия успеха» (первоначальный правообладатель оспариваемой регистрации) в 2008

году также поставлял различным юридическим лицам однородную продукцию (анкеры, арматуру, винты, шурупы и пр.) под товарным знаком «ИНКА».

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам не признала обоснованным довод возражения о том, что оспариваемая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, поскольку лицо, подавшее возражение, не представило убедительных доказательств приобретения обозначением «ИНКА» широкой узнаваемости и репутации у российских потребителей до даты приоритета товарного знака по свидетельству №382257 в связи с присутствием на рынке продукции именно компании İNKA YAPI BAGLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.09.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №382257.