

**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 11.09.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное торговое объединения «КОРДА», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408317, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 12.05.2010 за №408317 по заявке №2008739521 с приоритетом от 23.12.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «НПО КОРДА», Москва (далее - правообладатель) для товаров 16, 17, 19 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 23.12.2018.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение , в виде трех шаров одинакового диаметра, объединенных четырьмя пересекающимися под прямым углом линиями. Знак зарегистрирован в черном, белом, синем, зеленом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.09.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №408317 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- изобразительное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №408317, использовалось лицом, подавшим возражение, на протяжении многих лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров и услуг;

- до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №408317 [23.12.2008] лицо, подавшее возражение, выпускало продукцию и оказывало услуги под оспариваемым изобразительным обозначением уже более 10 лет. А также рекламировало и реализовывало свои товары и товары других производителей под данным обозначением, в результате чего приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей;

- лицу, подавшему возражение, с 20.05.2005 принадлежит сайт [www.korda.ru](http://www.korda.ru);

- изобразительное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №408317, использовалось лицом, подавшим возражение, на бланках компании, визитках сотрудников, упаковке продукции, было размещено в рекламных материалах;

- оспариваемое изобразительное обозначение использовалось лицом, подавшим возражение, до даты регистрации правообладателя оспариваемого товарного знака в качестве юридического лица (12.02.2008);

- существование двух тождественных обозначений, применяемых в отношении одного и того же товара или одних и тех же услуг разными компаниями, неизбежно приводит к их смешению, а, следовательно, и формированию ложных представлений у потребителя в отношении лица, производящего товары или оказывающего услуги, тем самым, вводя потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №408317 недействительной в отношении всех товаров и услуг, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия Выписки из ЕГРЮЛ ООО «НПО КОРДА» [1];

- копия свидетельства ООО «НПТО КОРДА» Московской регистрационной палаты №001.356.968 от 17.12.1998 [2];

- копия свидетельства ЕГРЮЛ ООО «НПТО «КОРДА» [3];
- копии ТУ 5763-001-18697935-2006, ТУ 5763-001-18697935-2007 [4];
- копия Сертификата пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОПОЗ4.В.00189 от 05.10.2007 [5];
- копия разрешения на применение знака соответствия №RU.MMC.205.1.ПР.17360 от 28.08.2008 [6];
- копия договора на проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией №211-ИК/07 от 05.10.2007 [7];
- копия договора на проведение сертификационных работ №211-ОС/7 от 24.09.2007, заявки на проведение сертификации продукции, декларации-обязательства, акта отбора образцов [8];
- копия письма ФГУ ВНИИПО МЧС России №43/ОС/511 от 26.02.2006 [9];
- копии образцов упаковки [10];
- копии товарных накладных и приложенных к ним доверенностями за 2003, 2006, 2007, 2008 года [11];
- копии договоров поставки за 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года [12];
- копии актов, подтверждающих размещение рекламных материалов с приложенными страницами из журналов за 2006, 2008 года [13];
- копия акта №149 от 02.02.2006 о выполнении оборудованной выставочной площади на выставке «ОСМ» [14];
- копии фотографий с выставки [15];
- распечатка сведений из реестра доменных имен [www.whois.ru](http://www.whois.ru) [16];
- распечатка главной страницы сайта [www.korda.ru](http://www.korda.ru) [17];
- копии писем на бланке организации от 07.05.2004, 16.04.2001, 04.07.2002 [18];
- копии дилерского договора №32/07/35 от 16.07.2007, товарной накладной №2007-3896 от 16.01.2007 [19].

В юридический адрес правообладателя и в адрес для переписки, имеющиеся в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления с приложением экземпляра возражения и указанием даты заседания коллегии палаты по патентным

спорам, назначенной на 25.11.2013. Корреспонденция, направленная в юридический адрес правообладателя, была возвращена почтой в связи с истечением срока хранения. Корреспонденция, направленная в адрес для переписки, была получена представителем заявителя 02.10.2013, о чем свидетельствует имеющееся в материалах дела почтовое уведомление.

На дату заседания коллегии палаты по патентным спорам отзыв по мотивам возражения представлен не был, и правообладатель участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты (23.12.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №408317 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса могут быть поданы в палату по патентным спорам, заинтересованным лицом.

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408317 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение , в виде трех шаров одинакового диаметра, объединенных четырьмя пересекающимися под прямым углом линиями. Знак зарегистрирован в черном, белом, синем, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16, 17, 19, классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно представленным документам [2, 3] в 1998 году было создано Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное торговое объединения «КОРДА» (далее – ООО «НПТО «КОРДА»», Москва, которое является производителем темозвукоизоляционных материалов. В 2006 году лицо, подавшее возражение, разработало и сертифицировало термозвукоизоляционный материал «ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ», о чем свидетельствуют представленные материалы [4, 5, 6, 7, 8, 9]. В течение многих лет, ООО «НПТО «КОРДА» рекламирует и реализует свою продукцию на территории Российской Федерации. На упаковке продукции (бумажной или картонной), размещено, изображение, тождественное оспариваемому товарному знаку (изобразительное обозначение в виде расположенных трех шаров одинакового диаметра, объединенных четырьмя пересекающимися под прямым углом линиями, выполненное в том же цветовом сочетании, что и оспариваемый товарный знак), что подтверждается представленными копиями товарных накладных, актов, страниц журналов [10, 11, 13]. Кроме того, ООО «НПТО «КОРДА» оказывало услуги, связанные с реализацией и рекламой теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна, производителями которых являются ОАО «Тизол» и ООО «Управление строительных материалов» [12, 13, 19]. Представленные материалы [14, 15] подтверждают участие лица, подавшего возражение, в выставке «ОСМ», состоявшейся в 2006 году [14, 15].

Материалы [18] подтверждают использование лицом, подавшим возражение, для индивидуализации предприятия и осуществления им хозяйственной деятельности (на

бланках предприятия, при переписке (с 2001 года), изображения в виде оспариваемого товарного знака до даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.12.2008). Также лицо, подавшее возражение, является с 20.05.2005 администратором сайта [www.korda.ru](http://www.korda.ru) [16, 17], на котором представлена вся необходимая для потребителей информация. Вышеизложенное позволяет сделать вывод об узнаваемости и приобретении известности обозначения, под которым лицо, подавшее возражение, разрабатывает, сертифицирует, производит, рекламирует, реализует термозвукоизоляционную продукцию и оказывает услуги, связанные с реализацией и рекламой другим юридическим лицам, что обуславливает возникновение ассоциативной связи в сознании потребителей между знаком по свидетельству №408317 и ООО «НПО «КОРДА».

Доводов в опровержение данных выводов правообладателем не представлено.

Исходя из совокупности представленных документов, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №408317 на имя Общества с ограниченной ответственностью «НПО КОРДА», способна породить в сознании потребителя ложное представление о лице, производящим термозвукоизоляционные товары, упаковку для них и оказывающим услуги, связанные с рекламой, разработкой и реализацией товаров других лиц.

Учитывая специфику товара и характер деятельности лица, подавшего возражение, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408317 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ: «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); бумага упаковочная; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; ленты клейкие; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлюлозные мягкие для упаковки; материалы упаковочные подкрахмаленные; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; наклейки самоклеящиеся; обертки для бутылок картонные или бумажные; оболочки пластиковые эластичные для

штабелирования; пленки пластмассовые для упаковки; приспособления для подачи клейкой ленты; приспособления для приклеивания этикеток ручные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; фольга; этикетки [за исключением тканевых]», всех товаров 17, 19 классов МКТУ и всех услуг 35, 42 классов МКТУ в силу несоответствия его требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 11.09.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408317 недействительным в отношении товаров 16 класса МКТУ: «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); бумага упаковочная; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; ленты клейкие; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлюлозные мягкие для упаковки; материалы упаковочные подкрахмаленные; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; наклейки самоклеящиеся; обертки для бутылок картонные или бумажные; оболочки пластиковые эластичные для штабелирования; пленки пластмассовые для упаковки; приспособления для подачи клейкой ленты; приспособления для приклеивания этикеток ручные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; фольга; этикетки [за исключением тканевых]», всех товаров 17, 19 классов МКТУ и всех услуг 35, 42 классов МКТУ.**