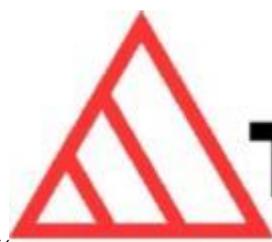


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (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 07.12.2022, поданное компанией с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859262 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака « **ТРАНЕ ТЕКНИКК**» с приоритетом, установленным по дате подаче (25.03.2021) заявки № 2021716951, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.03.2022 за №859262 на имя Закрытого акционерного общества "Тране Текникк", Московская область, г. Электросталь (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 37 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2022 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 859262 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса, а также указывает на наличие факта злоупотреблением правом (пункт 2 статьи 10 Кодекса).

Возражение основано на следующих доводах:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком



» по международной регистрации №1587730, принадлежащим лицу, подавшему возражение, и правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак «ТРАНЕ ТЕКНИК» входит фонетически в словесное обозначение «ТРАНЕ ЭНД ТРАНЕ ТЕКНИК» противопоставленного обозначения, совпадают гласные и согласные звуки этого элемента, а также ударение;

- сравниваемые обозначения создают сходное общее зрительное впечатление за счет визуального сходства словесных обозначений и совпадения в них гласных и согласных букв;

- товарные знаки имеют тождественную семантику и образованы от фирменного наименования лица, подавшего возражение «Thrane & Thrane Teknikk AS»/ «Тране&Тране Текникк АС»;

- часть оспариваемых услуг 37 класса МКТУ следует признать однородной противопоставленным товарам и услугам 07, 11, 35, 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный знак;

- лицо, подавшее возражение, имеет фирменное наименование Компания с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС». 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;

- отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, сходна до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- сведения, представленные в материалы возражения, показывают деятельность лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации;
- регистрацию оспариваемого товарного знака следует признать злоупотреблением правом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 859262 недействительным в отношении части услуг 37 класса МКТУ *«бурение скважин; услуги по гидроразрыву пласта; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств; консультации по вопросам строительства; строительство; строительство дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов».*

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарных знаках из открытых реестров Роспатента и ВОИС;
2. Скриншоты сайтов, принадлежавших лицам, рассматриваемого дела;
3. Скриншоты с сервиса Whois;
4. Счета на поставку товаров;
5. Выписка из торгового реестра на лица, подавшего возражение;

6. Положение об учреждении представительства лица, подавшего возражение и свидетельство о постановке на налоговый учет.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 15.02.2023 представил отзыв по его мотивам, существо которого сводится к следующему:

- материалами возражения не доказана заинтересованность компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» в подаче настоящего возражения;

- товарные знаки не сходны до степени смешения;

- услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, не являются однородными;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, и оспариваемый товарный знак не являются сходными до степени смешения;

- лицо, подавшее возражение, не ведет свою деятельность на территории Российской Федерации;

- рассмотрение довода лица, подавшего возражение, о нарушении статьи 10 Кодекса (злоупотребление правом) не входит в компетенцию Роспатента;

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы правообладателя оспариваемого товарного знака к отзыву приложены:

7. Выписки из реестров акционеров и ЕГРЮЛ;

8. Схема владения ЗАО «Тране Текникк» (Правообладатель), ЗАО «Тране Текникк» (ИНН 5053031611), ООО «Тране Инвест» (ИНН 5053035623);

9. Схема аффилированности Thrane&Thrane Teknikk AS (Заявитель) и ЗАО «Тране Текникк» (Правообладатель);

10. Таблица по однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки;

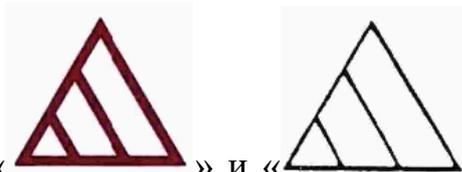
11. Скриншот веб-страницы сайта Компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС»

- <https://thranearoup.com/companv/historY/> с упоминанием ЗАО «Тране Текникк» (Правообладателя);
12. Протоколы заседаний Совета директоров ЗАО «Тране Текникк» об избрании Тране Н.К. председателем Совета директоров, а также протоколы и бюллетени ЗАО «Тране Текникк», подписанные Тране Н.К.;
 13. Договоры ЗАО «Тране Текникк» с поставщиками, подписанные Тране Н.К.;
 14. Протоколы учредительных собраний, подписанные Тране Н.К.;
 15. Документы о трудоустройстве Тране Н.К. и Тране В.Н. в ЗАО «Тране Текникк», фотографии Тране Н.К. в спецодежде с изображением оспариваемого товарного знака;
 16. Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Тране Инвест» между Тране Н.К. и Тране В.Н. от 31.08.2015;
 17. Скриншот из <https://kad.arbitr.ru/> по судебным спорам между Тране Н.К. и ЗАО «Тране Текникк» (Борисом М.Е.);
 18. Скриншот из Спарка по Представительству Компании с ограниченной ответственностью «Тране & Тране Текникк АС» (Правообладателя) (Москва, ИНН 7738157200) с отметкой о недействующем представительстве Правообладателя;
 19. Скриншот из Спарка об изменении фирменного наименования лица, подавшего возражение - Thrane&Thrane Teknikk AS в 2015 году;
 20. Досудебная претензия Компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» (Заявитель) от 08.12.2022 о взыскании компенсации в связи с использованием товарного знака заявителя.
 21. Статья Еременко В.И. О Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 10: права на средства индивидуализации // ИС. Промышленная собственность, 2020, № 3.

Лицо, подавшее возражение, 14.01.2023 дополнило свое возражение новыми

основаниями для прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака, указав, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение требований пунктов 3(1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса ввиду следующего:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем произведений



изобразительного искусства «» и «», которые были созданы Нильсом Кристианом Тране, гражданином Норвегии и работником компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС», в рамках служебного задания лица, подавшего возражение - работодателя в 1986 году, что подтверждается аффидевитом;

- в 1986 году Нильс Кристиан Тране являлся управляющим директором и председателем совета директоров компании, что подтверждается письмом от компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» и другими документами;

- согласно заключению, составленному норвежским юристом Эриком Тране, в соответствии с параграфом 1 Норвежского закона о правах на произведение дизайна, разработчику произведения дизайна принадлежат права на произведение дизайна, который он разрабатывает, за исключением случаев, когда он работает в компании, и когда произведение дизайна было разработано по поручению компании в рамках его трудовой деятельности. Соответственно, права на противопоставленные изображения принадлежат компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС», так как Нильс Кристиан Тране являлся работником компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» на момент создания изображений и создал их в рамках служебного поручения от работодателя;

- оспариваемый товарный знак включает изображения, лица, подавшего возражение, оба графических элемента выполнены в виде треугольника и содержат в себе две линии, выполненных параллельно правому ребру треугольника, выполнены красным цветом. Таким образом, товарный знак по свидетельству

№859262 является сходным до степени смешения с произведениями изобразительного искусства, исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- в оспариваемом товарном знаке использована фамилия учредителей лица, подавшего возражение - граждан Норвегии Ульфа Тране и Нильса Кристиана Тране. Ульф Тране основал компанию в 1954 году, а Нильс Кристиан Тране является директором с 1986 года. Данные лица приобрели широкую известность в сфере осуществления поставок оборудования для горной и иной промышленности, а также осуществления услуг по инжинирингу, техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования в Норвегии и в Российской Федерации. Фамилия Тране тесно ассоциируется с вышеуказанными гражданами и с оказанием услуг норвежскими лицами;

- вследствие использования в товарном знаке обозначения «ТРАНЕ» потребители услуг 37 и 42 классов МКТУ будут введены в заблуждение относительно происхождения лица, оказывающего данные услуги, ошибочно предполагая, что оно может быть из Норвегии, что не соответствует действительности.

В связи с вышеизложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны недействительным полностью.

К вышеуказанной позиции приложены следующие документы:

22. Аффидевит от 05.09.2023 с апостилем и нотариально заверенным переводом;
23. Письмо от компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС», годовой отчет компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» за 1986 год, уведомление компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» в адрес Торгового реестра Аскера и Берума с подтверждением регистрации уведомления в Торговом реестре Аскера и Берума 26 мая 1986 года с нотариально заверенным переводом;

24. Скриншот из реестра товарных знаков Норвегии с нотариально заверенным переводом.

Правообладателем 25.01.2024 представлены пояснения, а также ходатайства о приобщении документов к материалам дела, суть которых сводится к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом по пункту 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку он не является правообладателем противопоставленного изображения, не является заинтересованным лицом по пункту 3 статьи 1483 Кодекса и по любым иным основаниям, поскольку он не вел деятельность на территории Российской Федерации;

- противопоставленное изображение не может быть признано объектом авторского права, так как является сочетанием простых геометрических фигур - треугольника и двух полос внутри него; или трех равносторонних треугольников, наложенных друг на друга. Данное изображение не имеет творческого характера и является условным обозначением - распространенным символом для деятельности правообладателя, - поставка оборудования для горной и иной промышленности, инжиниринг, услуги по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования;

- в материалах дела нет доказательств того, что исключительное право изначально возникло у Нильса Тране, а затем перешло к лицу, подавшему возражение;

- аффидевит не может быть доказательством авторства Нильса Тране. Также не являются применимы нормы Норвежского законодательства на которые ссылается лицо, подавшее возражение;

- лицо, подавшее возражение, не доказало что в должностные обязанности Нильса Тране входило создание логотипов, то есть является служебным произведением по норвежскому авторскому праву, и что исключительное право на него, якобы возникшее у Нильса Тране, перешло к лицу, подавшему возражение;

- правообладателем оспариваемой регистрации представляются сведения о создании спорного обозначения иным лицом - Лейфом Кнудсенем (Leif Knudsen).

Данное доказательство свидетельствует о наличии спора об авторском праве, который не входит в компетенцию Роспатента;

- в удовлетворении возражения по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса должно быть отказано, поскольку лицо, подавшее возражение, не доказало наличие у потребителей ассоциаций между деятельностью лица подавшего возражение и оспариваемым товарным знаком;

- довод лица, подавшего возражение о том, что слово «Тране» - это фамилия гражданина Норвегии, основавшего компанию в Норвегии и ведущего деятельность на территории Норвегии, никак не подтверждает то, что российские потребители ассоциируют слово «Тране» с лицом, подавшим возражение. При этом для российского потребителя слово «Тране» не имеет никакого семантического значения и не воспринимается как фамилия;

- лицо, подавшее возражение, не ведет фактической деятельности в Российской Федерации;

- при рассмотрении настоящего возражения также должны быть учтены выводы Роспатента из решения Роспатента по товарному знаку № 859269. Данный спор состоялся между теми же лицами, в отношении тех же или сходных средств индивидуализации, в идентичных обстоятельствах с совпадающими основаниями оспаривания и идентичными доводами и доказательствами;

- в удовлетворении возражения против оспариваемого товарного знака по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса должно быть отказано. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для услуг 35 и 37 класса МКТУ, а охрана противопоставленного знака по данным классам признана недействительной, в связи с чем противопоставленный товарный знак отсутствует, а лицо, подавшее возражение, нельзя признать заинтересованным лицом;

- отсутствуют основания для удовлетворения возражения по пункту 8 статьи 1483 Кодекса, так как фирменное наименование лица, подавшего возражение, никогда им не использовалось на территории Российской Федерации, а среди средств индивидуализации сторон приоритет имеет фирменное наименование правообладателя.

Указанные выше доводы подтверждаются следующими документами:

25. Решение Роспатента об утверждении заключения Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 1587730;
26. Решение Роспатента об утверждении заключения Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против правовой охраны товарного знака № 859269;
27. Примеры использования изображения треугольника в горнопромышленной отрасли;
28. Письмо норвежского юриста Ингве Опсвик (Yngve Opsvik) юридической фирмы Advokatfirmaet Gjessing Reimers AS, подтверждающее, что ссылка лица, подавшего возражение, на патентное право некорректна (с переводом);
29. Таблица сравнения нормы § 1 Закона Норвегии от 14.03.2003 г. № 15 «Об охране промышленных образцов»), приведенной лицом, подавшим возражение, и действительного положения закона;
30. Письмо норвежского юриста Ханны Хелтне (Hanne Heltne) юридической фирмы Advokatfirmaet CLP DA, подтверждающее, что в Норвегии произведение считается служебным, только если его создание входило в должностные обязанности работника;
31. Статья «Исключительные права на объекты, созданные в рамках трудовых отношений» с сайта <https://www.tekna.no/en/salary-and-negotiations/employment-law/intellectual-property-rights-in-employment/>;
32. Руководство по должностным обязанностям директоров в Норвегии, подготовленное юристами норвежского офиса международной юридической фирмы DLA Piper (с переводом);
33. Нотариальный протокол осмотра оригинала (экземпляра) изображения с метаданными;
34. Нотариально заверенный перевод метаданных, зафиксированных нотариальным протоколом осмотра;

35. 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.;

36. Схема хронологии изменений фирменного наименования лица, подавшего возражение в 2006 г.

Правообладателем 30.01.2024 представлено заключение, подготовленное норвежской юридической фирмой Braekhus Advokatfirma DA (с нотариально заверенным переводом) [37].

Лицо, подавшее возражение, 11.03.2024 представило свои аргументы на указанную выше позицию правообладателя, которые сводятся к следующему:

- спорный изобразительный элемент является оригинальным и обладает всеми признаками объекта авторского права;

- данный треугольник представляет собой не простую геометрическую фигуру, как утверждает правообладатель, а сочетание трех букв Т, производных от фирменного наименования компании «Троне&Троне Текникк АС», вписанных в треугольник, и образующих в целом череду треугольников, вписанных каждый в треугольник побольше, что в свою очередь создает ассоциацию с горным пейзажем;

- примеры правообладателя о дополнительном сходстве спорного треугольника с сигнальным конусом или штриховкой напротив подтверждают творческий характер треугольника и оригинальность мысли при его создании, позволяющей в различных вариантах интерпретировать замысел автора;

- лицом, подавшим возражение, указывается на допустимость рассмотрения аффидевита в качестве надлежащего доказательства, представляемого в подтверждение факта создания объекта авторского права, в подтверждение чему им представлены примеры из судебной практики (см. Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2023 по делу № СИП-1029/2022);

- товарный знак с использованием спорного треугольника был зарегистрирован лицом, подавшим возражение, 11 августа 1988 года в Норвегии за номером 132960;

- относительно электронной переписки и заключения норвежского юриста Ингвилд Аарског, представленных правообладателем, лицо, подавшее возражение, сообщает, что они не могут быть приняты;

- между работником и работодателем нет спора о том, кому принадлежат права, Нильс Тране согласен и подтверждает, что права на треугольник принадлежат лицу, подавшему возражение. Работник сам добровольно передал права на объект авторского права работодателю. При этом Нильс Тране около 40 лет является работником лица, подавшего возражение, и каких-либо возражений со стороны Нильса Тране о принадлежности прав на треугольник лицу, подавшему возражение, никогда не возникало;

- правообладатель представил нотариальные осмотры электронных файлов с изображением спорного треугольника. По утверждению правообладателя в метаданных данных файлов содержится упоминание Лейфа Кнудсена. Однако не была представлена информация об источнике происхождения данных файлов, исходя из нотариальных протоколов осмотра, данное обстоятельство также невозможно установить. Не представлено доказательств от имени Лейфа Кнудсена, где бы он утверждал, что создал треугольник, либо каких-либо договоров, иных доказательств;

- отсутствует спор об авторстве, Лейф Кнудсен получил треугольник для разработки мануала от лица, подавшего возражение, и признает права на спорный треугольник за лицом, подавшим возражение.

К выше изложенным пояснениям лица, подавшего возражение, приложены следующие сведения:

38. Заключение юриста от 03.04.2023;

39. Заключение юриста от 05.03.2024;

40. Письмо Лейфа Кнудсена от 19.02.2024.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2024, правообладатель представил ответную позицию на доводы лица, подавшего возражение, от 30.01.2024, в которой повторяются ранее изложенные доводы, а также указывается, что письмо Лейфа Кнудсена не подтверждает ни факт создания изображения, ни авторство Нильса Тране в отношении него, ни переход исключительного права в пользу лица, подавшего возражение. Кроме того, лицо, подавшее возражение изменил свою позицию на прямо противоположную - ранее утверждалось наличие служебного характера изображения, теперь же речь зашла о прямо противоположных основаниях перехода права - наличии договора об отчуждении.

В своих комментариях от 09.03.2024 лицо, подавшее возражение повторяет доводы об отсутствии спора об авторстве, а также о наличии творческого характера у противопоставленного изображения.

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

С учетом даты (25.03.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №859262 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 звуко сочетаний 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 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.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 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), права на которые в

Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами в соответствии с пунктами 41-44 настоящих Правил.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

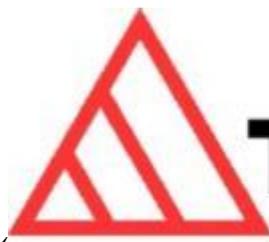
предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В поступившем 07.12.2022 возражении заинтересованность компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» обусловлена тем, что данная компания является правообладателем знака по международной регистрации №1587730, с более ранним приоритетом, и с которым оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения. Лицо, подавшее возражение, также указывает на несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с отличительной частью его фирменного наименования («Тране&Тране Текникк АС»), право на которое возникло ранее приоритета оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежит авторское право на произведение, сходное с оспариваемым товарным знаком, а также что регистрация товарного знака по свидетельству №859262 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги). Учитывая вышеизложенное, а также наличие судебных споров и корпоративного конфликта с правообладателем оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

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 «  **ТРАНЕ ТЕХНИКК** » по свидетельству №859262 состоит из изобразительного элемента в виде треугольника красного цвета и двух вписанных в него линий, словесных элементов «ТРАНЕ ТЕХНИКК», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении содержится довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 37 класса МКТУ, а именно: *«бурение скважин; услуги по гидроразрыву пласта; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств; консультации по вопросам строительства; строительство; строительство дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов»* была произведена в нарушении требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Для того чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Сравнительный анализ отличительной части фирменного наименования «Thrane & Thrane Teknikk AS»/ «Тране&Тране Текникк АС» [ТРАНЕ ЭНД ТРАНЕ ТЕКНИК]» лица, подавшего возражение, и словесных элементов «ТРАНЕ ТЕКНИКК» оспариваемого знака показал, что обозначения включают фонетически тождественный элемент «ТРАНЕ» [ТРА-НЕ].

Коллегией, были приняты во внимание сведения [35, 36], 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.

Анализ словарно-справочной литературы показал отсутствие семантического значения слов «THRANE» / «ТРАНЕ», вместе с тем в материалах возражения 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 ТЕКНИКК» / «ТРАНЕ ТЕКНИК».

В подтверждении довода о возникновении более раннего права на фирменное наименование лицом, подавшим возражение, представлена выписка из торгового реестра [5], согласно которой данное фирменное наименование было зарегистрировано

10.12.1989. В качестве подтверждения ведения фактической деятельности на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, представлены счета на поставку оборудования для тонкого сухого и мокрого грохочения в адрес АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» [4], которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают деятельность однородную оспариваемым услугам 37 класса МКТУ, в частности «бурение скважин; услуги по гидроразрыву пласта».

Относительно представленных счетов коллегия отмечает, что отсутствует подтверждение оплаты по ним, и данные счета не сопровождаются договорами, спецификации по ним, таможенными декларациями о пересечении указанного товара границы Российской Федерации, в связи с чем, невозможно прийти к выводу о фактически оказанных лицом, подавшим возражение, услугах. Кроме того, следует отметить, что данные документы касаются услуги поставок оборудования, их нельзя признать однородными услугам по бурению скважин и гидроразрыву пласта.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что компанией «Тране&Тране Текникк АС» («Thrane&Thrane Teknikk AS») велась фактическая деятельность на территории Российской Федерации с использованием своего фирменного наименования, в отношении оспариваемых услуг, а следовательно, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении компания «Тране&Тране Текникк АС» («Thrane&Thrane Teknikk AS») указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №859262 в отношении всех услуг 37 и 42 классов МКТУ была произведена в нарушении требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, указывает, что в оспариваемом товарном знаке использована фамилия учредителей лица, подавшего возражение - граждан Норвегии Ульфа Тране и Нильса Кристиана Тране. Ульф Тране основал компанию в 1954 году, а Нильс Кристиан Тране является директором с 1986 года. Данные лица приобрели широкую известность в сфере осуществления поставок оборудования для горной и иной промышленности, а также осуществления услуг по инжинирингу, техническому обслуживанию, ремонту и испытанию оборудования в

Норвегии и в Российской Федерации. Фамилия Тране тесно ассоциируется с вышеуказанными гражданами и с оказанием услуг норвежскими лицами, а не с правообладателем оспариваемой регистрации.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №859262 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (лица, оказывающего услуги).

Противопоставленная фамилия Тране полностью входит в состав оспариваемого товарного знака, что приводит к ее сходству с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

В материалы дела не представлено каких-либо сведений, на основании которых можно было бы прийти к выводу о том, что потребитель ассоциирует спорное обозначение с лицом, подавшим возражение, или с кем-либо, носящим фамилию Тране, и что такие ассоциации возникли благодаря интенсивному использованию данного обозначения на территории Российской Федерации. Кроме того, из вышеизложенного анализа следует, что лицом, подавшим возражение, фактически не велась деятельность на территории России.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении содержится довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 37 класса МКТУ, а именно: *«бурение скважин; услуги по гидроразрыву пласта; восстановление двигателей полностью или частично*

изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств; консультации по вопросам строительства; строительство; строительство дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов» была произведена в нарушении требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1587730 состоит из изобразительного элемента в виде изображения треугольника и двух полос, словесных элементов «THRANE & THRANE TEKNIKK», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «ТЕКНИКК» [ТЕКНИК] выведен из правовой охраны. Слово «THRANE» выполненное буквами латинского алфавита может произноситься как [ТРАНЕ].

Сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №859269 и противопоставленного знака по международной регистрации №1587730 обусловлено фонетическим и семантическим (см. семантическое значение выше по тексту) тождеством элементов «THRANE»/«ТРАНЕ» [ТРА-НЕ] и «ТЕКНИКК». Отсутствие правовой охраны словесного элемента «ТЕКНИКК» в противопоставленном обозначении, а также выполнение букв сравниваемых обозначений разным алфавитом

(русским и латинским) не приводят к выводу об отсутствии высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, коллегией был принят во внимание тот факт, что Решением Роспатента от 25.10.2023 правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1587730 была частично прекращена, а именно в отношении всех услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Таким образом, правовая охрана противопоставленного знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 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*).

Такие оспариваемые услуги 37 класса МКТУ как «*бурение скважин; услуги по гидроразрыву пласта*» относятся к деятельности нефтяных и горнодобывающих компаний, которые занимаются добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей полезного природного ископаемого, не являются однородными вышеуказанным товарам. Следует пояснить, что производство товаров/оборудования 06, 97, 11 классов МКТУ подразумевает деятельность по их изготовлению, для которой требуется наличие производственных мощностей, и дальнейшую их реализацию/продажу. Сравнимые виды деятельности различны по их сути и конечному потребителю, следовательно, не могут быть конкурентными на рынке и смешаны в глазах потребителя, маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Также следует отметить, что и остальная часть оспариваемых услуг 37 класса МКТУ «*восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; зарядка электрических транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная*

транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; услуги по балансировке колес; чистка транспортных средств, которые относятся к услугам технического обслуживания транспортных средств, «консультации по вопросам строительства; строительство; строительство дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов», которые являются услугами в сфере строительства, не являются однородными противопоставленным товарам 06, 07, 11, 24 классов МКТУ, поскольку относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и круг потребителей, маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №729204 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, а именно аффидевит [22], согласно которому произведения изобразительного искусства



«» и «» были созданы Нильсом Кристианом Тране, гражданином Норвегии и работником компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС», в рамках служебного задания лица, подавшего возражение - работодателя в 1986 году. Также в данном документе указано, что исключительные права на приведенные изображения принадлежат компании

«Тране&Тране Текникк АС». Правомерность перехода исключительных прав от работника (Нильса КристианаТране) к работодателю компании с ограниченной ответственностью «Тране&Тране Текникк АС» также подтверждаются в заключении юриста от 05.03.2024 [39] представленным лицом, подавшим возражение.

Коллегия отмечает, что аффидевит следует признать надлежащим доказательством, что подтверждается судебной практикой. Так, *«под аффидевитом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом либо другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля. Аффидевит, как и иные заявления физических лиц, предполагает субъективный характер сообщаемых сведений.*

Аффидевит допускается в качестве доказательства, если он отвечает критериям относимости, допустимости и нет оснований полагать, что данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности (в том числе исходя из права государства, в котором аффидевит дан), а содержание аффидевита не опровергается другими материалами дела.

Поэтому, если аффидевит соответствует указанным условиям, он должен быть принят и оценен судом в качестве письменного доказательства наряду с другими материалами дела» (см. абз. 2-4 стр.15 Решения Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2023 по делу № СИП-1029/2022).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака



, а



также рисунков «» и «», представленных в документе [22], показал, что они обладают высокой степенью сходства, приближенной к тождеству,

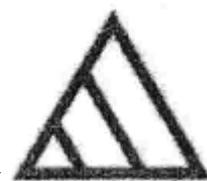
поскольку включают один и тот же изобразительный элемент - треугольник (красного цвета) и две вписанные в него линии.

Изложенное свидетельствует о близком восприятии оспариваемого товарного знака и противопоставленного рисунка, исключительные права на которые возникли до даты приоритета оспариваемого товарного знака у лица, подавшего возражение.

Коллегия не может согласиться с доводом правообладателя относительно отсутствия оригинальности данного изображения. Данное изображение не является простой геометрической фигурой треугольником, поскольку включает в себя еще две линии. Расположение данных линий позволяет воспринимать данное изображение и как изображение трёх треугольников, разного размера, наложенных друг на друга, что можно назвать уникальной формой изложения. Таким образом, данное изображение следует признать оригинальным.

Также в материалах возражения содержится довод правообладателя о создании спорного обозначения иным лицом - Лейфом Кнудсенем (Leif Knudsen), что, по мнению правообладателя, приводит к наличию спора об авторстве.

Относительно данного аргумента коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, в материалы возражения было представлено письмо от Лейфа Кнудсена



[40], в котором он указывает, что получил дизайн треугольника «  » от компании «ТРАНЕ & ТРАНЕ ТЕКНИКК АС», а затем совместно с Нильсом Тране разработал руководство, описывающее, как использовать его для писем на разных языках, инструкций для рекламных объявлений, брошюр и выставок. Также в данном письме указано, что Лейф Кнудсен подтверждает, что права на вышеупомянутый треугольник первоначально принадлежат компании «Тране & Тране Текникк АС». Изложенное свидетельствует об отсутствии спора об авторстве.

Изложенное позволяет признать обоснованными доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №859262 требованиям пункта 9

статьи 1483 Кодекса в силу его сходства с объектом авторского права, права принадлежат иному лицу и возникли до даты приоритета оспариваемого знака.

Относительно довода лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям статьи 10 Кодекса, коллегия считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса у коллегии не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №859262 недействительным полностью.