

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 17.12.2018, поданное ООО «Торговая компания «ПРОФФЛЕКС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622576, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2016732898 с приоритетом от 06.09.2016 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.03.2013 за №622576 на имя на АО «Группа Компаний «ХИМИК», Санкт-Петербург (далее правообладатель) в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №622576 представляет собой словесное обозначение «**PROFLEX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.12.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №622576 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «PROFFLEX», сходное с оспариваемым товарным знаком «**PROFLEX**» по свидетельству №622576, с 2006 года используется ООО «ПРОФФЛЕКС», которое является учредителем лица, подавшего возражение.

- ООО «ПРОФФЛЕКС» является юридическим лицом, созданным 06.10.2009, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «ПРОФФЛЕКС» и лицо, подавшее возражение, являются родственными компаниями, объединенными общими имущественными и организационными интересами;

- ООО «ПРОФФЛЕКС» от своего имени осуществляло продажу однокомпонентной полиуретановой монтажной пены «PROFFLEX» своим контрагентам, а также участвовало в специализированной выставке «MosBuild 2011», проходившей в период с 05.04.2011 по 08.04.2011 в выставочном центре ЗАО «Экспоцентр», Москва;

- указанные факты свидетельствуют об активном использовании в гражданском обороте обозначения «PROFFLEX» в качестве фирменного наименования на английском языке, коммерческого обозначения в названии веб-сайта (с 2006 года) и при участии в профессиональных выставках (с 2011 года), а также в названии серии товаров, поставлявшихся различным контрагентам (начиная с 2010г.);

- из-за того, что регистрация оспариваемого товарного знака была проведена с нарушением пункта 8 статьи 1483 Кодекса, лицу, подавшему возражение, было отказано в регистрации товарного знака по заявке №2017712224, в связи с чем, для нормального ведения предпринимательской деятельности и успешной регистрации товарного знака, было подано настоящее возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622576 недействительным в отношении всех товаров 01 класса МКТУ «растворители для лаков и красок» и всех товаров 02 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Торговая компания «ПРОФФЛЕКС» [1];

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ПРОФФЛЕКС» [2];
- копия решения о создании ООО «ПРОФФЛЕКС» [3];
- копия устава ООО «ПРОФФЛЕКС» [4];
- копия Санитарно-эпидемиологического заключения от 11.02.2010 [5];
- копия Сертификата соответствия от 15.02.2010 [6];
- копия договора поставки №30/04-10 от 23.04.2010 с ООО «Торговая Компания «Спб-регион» с приложениями [7];
- копия договора поставки №53/06-10 от 07.06.2010 с ООО «Производственная фирма «БАРС» с приложениями [8];
- копия договора поставки №104/12-10 от 27.12.2010 с ООО «Премииум» с приложениями [9];
- копия договора от 29.06.2010 с ООО «Торговый дом «Аэрозольная банка» с приложениями (товарная накладная №56 от 04.12.2010) [10];
- копия договора на участие в выставке «MosBuild 2011» от 30.09.2010 [11];
- копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2017712224 [12].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором указал следующее:

- несмотря на то, что право на фирменное наименование у ООО «Торговая компания «ПРОФФЛЕКС» возникло (25.01.2016) ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, товары, которые оно вводило в гражданский оборот, не являются однородными с товарами 01 и 02 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- лицо, подавшее возражение, вводило в гражданский оборот товары, которые производило ООО «ПРОФФЛЕКС», в частности, полиуретановую монтажную пену и утеплитель, клей-пену, очистители монтажной пены, монтажные пистолеты и силиконовый герметик, сфера применения которых отличается от сферы применения товаров (профессиональных растворителей для автомобильных лакокрасочных материалов и функциональных составов для авторемонта), маркируемых оспариваемым товарным знаком, производимых правообладателем;
- поскольку товары, маркируемые оспариваемым товарным знаком, и товары,

производимые под фирменным наименованием «ПРОФФЛЕКС», различаются по виду, назначению, материалу, каналам реализации и кругу потребителей, что свидетельствует об их неоднородности.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К возражению приложены следующие материалы:

- каталог продукции ООО «Торговая компания «ПРОФФЛЕКС»[3];
- распечатки с сайтов <http://www.profflex.ru> и <http://proflex.pro> [14];
- распечатка из Википедии [15];
- копия справки АО «ГК «ХИМИК» [16].

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

С учетом даты приоритета (06.09.2016) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №622576 представляет собой словесное обозначение «**PROFLEX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

01 класса МКТУ - растворители для лаков и красок; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах.

02 класса МКТУ - отвердители, предназначенные для лакокрасочных материалов; сгустители для красок; разбавители для красок; разбавители для лаков.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на фирменное наименование, включающее в себя слово «ПРОФФЛЕКС», 25.01.2016.

Факт государственной регистрации данного юридического лица является основанием для возникновения исключительного права на фирменное наименование, обладающее фонетическим сходством с оспариваемым словесным товарным знаком «**PROFLEX**».

Таким образом, у лица, подавшего возражение, право на фирменное наименование, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, возникло ранее его даты (06.09.2016) приоритета.

Запрет на регистрацию товарного знака на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрен только в случае если лицо, подавшее возражение, реально

осуществляло свою деятельность под тождественным или сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменным наименованием, право на которое оно получило ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в отношении однородных товаров и услуг.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля оптовая промышленными химикатами.

Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих реальное использование принадлежащего ему фирменного наименования «ПРОФФЛЕКС» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по производству товаров, однородных с товарами 01, 02 классов МКТУ, включенными в перечень оспариваемого товарного знака по свидетельству №622576, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса материалами возражения не доказан.

Что касается материалов [2] – [11], представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение активного использования обозначения «ПРОФФЛЕКС», то коллегия установила следующее.

В соответствии со статьей 1474 Кодекса исключительное право на фирменное наименование юридического лица является неотчуждаемым. Соответственно каждое юридическое лицо осуществляет свою деятельность под своим фирменным наименованием, независимо от деятельности аффилированных с ним других юридических лиц.

Материалы, приложенные к возражению, относятся к деятельности ООО «ПРОФФЛЕКС», т.е. другого юридического лица, которое не является лицом, подавшим возражение.

Свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №622576 ООО «Торговая компания «ПРОФФЛЕКС» обосновывает подачей заявки №2017712224 на регистрацию товарного знака со словесным элементом

«PROFFLEX», а также тем, что исключительное право на фирменное наименование «PROFFLEX» на дату приоритета оспариваемого товарного знака принадлежало ООО «ПРОФФЛЕКС», которое его использовало в своей деятельности.

Однако указанные доводы не свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании товарного знака по свидетельству №622576, поскольку в качестве основания несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса указано право на фирменное наименование, принадлежащее ООО «ПРОФФЛЕКС», т.е. иному лицу.

Поскольку заинтересованность ООО «Торговая компания «ПРОФФЛЕКС» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622576 по вышеуказанному основанию для оспаривания не установлена, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 622576.