

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 №482381, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2011713810 с приоритетом от 05.05.2011 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.03.2013 за №482381 на имя ЗАО Торговый Дом «Химик», Санкт-Петербург, в отношении товаров 01, 02, 06, 17 и услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Наименование правообладателя было изменено на АО «Группа Компаний «ХИМИК» (далее правообладатель). Указанные изменения были внесены в Государственный реестр 26.05.2016.

Товарный знак по свидетельству №482381 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 №482381 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «PROFFLEX», сходное с оспариваемым товарным знаком «**PROFLEX**» по свидетельству №482381, с 2006 года используется ООО «ПРОФФЛЕКС», которое является аффилированным с лицом, подавшим возражение, 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 № 482381 недействительным в отношении всех товаров 17 класса МКТУ, товаров 01 класса МКТУ «смолы искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные», товаров 02 класса МКТУ «краски; лаки; грунтовки; составы для внутренней отделки; эмали [лаки]; покрытия [краски]».

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, что ООО «Торговая компания «ПРОФФЛЕКС» является ненадлежащим лицом для оспаривания правомерности регистрации товарного знака по свидетельству №482381, так право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло лишь 25.01.2016, в то время как оспариваемый товарный знак был зарегистрирован 13.03.2013.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты приоритета (05.05.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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 №482381 представляет собой словесное обозначение «**PROFLEX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг:

01 - материалы пластические необработанные; смолы искусственные необработанные; смолы эпоксидные необработанные; составы кислотостойкие химические; химикаты для окрашивания эмали; химикаты для производства эмали [за исключением пигментов красок].

02 - краски; лаки; грунтовки; составы для внутренней отделки; эмали [лаки]; покрытия [краски]; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов.

06 - контейнеры металлические; резервуары металлические; резервуары [для хранения и транспортировки]; баки металлические; трубы металлические; материалы армирующие для труб, трубопроводов.

17 - смолы синтетические [полуфабрикаты]; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; материалы звукоизоляционные.

40 - обработка металлов; обработка материалов, в том числе обработка химическая; переработка отходов.
42 - услуги в области химии; исследования в области химии; контроль качества; испытания материалов; анализ химический.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] лицо, подавшее возражение, получило исключительное право на фирменное наименование, включающее в себя слово «ПРОФФЛЕКС», обладающее фонетическим сходством, близким к тождеству, с оспариваемым словесным товарным знаком «PROFLEX», 25.01.2016, т.е. после даты приоритета (05.05.2011) оспариваемого товарного знака.

Таким образом, исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, не было нарушено в результате регистрации оспариваемого товарного знака, поскольку на дату (05.05.2011) оно не существовало и не могло вести никакой деятельности под своим фирменным наименованием. Соответственно отсутствуют основания для удовлетворения данного возражения по основаниям несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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 №482381 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 №482381, 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 №482381 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 № 482381.