

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.12.2020, поданное ООО «НАТЛЕН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778786, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «НАТЛЕН» по заявке №2020715485 с приоритетом от 26.03.2020 зарегистрирован 09.10.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №778786 в отношении товаров и услуг 17, 19, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №778786 тождественен фирменному наименованию, право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «НАТЛЕН» осуществляет деятельность в сфере производства изоляционных и строительных материалов, а также оказывает услуги строительства, о чем свидетельствуют представленные с возражением документы;

- оспариваемые товары и услуги 17, 19, 37, 42 классов МКТУ являются идентичными видам деятельности, которые оказывает ООО «НАТЛЕН», соотносятся как род/вид (изоляционные материалы, строительные материалы, услуги строительства, научно-исследовательская деятельность). Более того, они имеют одни и те же условия реализации и изготовления и один и тот же круг потребителей (промышленные и строительные предприятия);

- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается, в частности, получением претензии от ООО «Промэнергоресурс» с требованием о прекращении реализации товаров, маркированных обозначением «НАТЛЕН», осуществлением фактической деятельности под тождественным фирменным наименованием, наличием поданной заявки №2020762409 на регистрацию товарного знака «НАТЛЕН» в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778786 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «НАТЛЕН» от 24.11.2020 (1);
- Устав ООО «НАТЛЕН» ред. 2013 года (2);
- Свидетельство 77 №015985498 о внесении записи в ЕГРЮЛ (3);
- Свидетельство 77 №0063277082 о государственной регистрации юридического лица (4);
- Свидетельство 77 № 015985499 о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (5);
- Соглашение №ОЭ-01-10 от 30.11.2005, приложения к нему, дополнительное соглашение к нему (6);

- счета, платежные поручения, товарные накладные, доверенности за период 2006-2020 гг. (7);

- скриншоты с сайта natlen-info (8);

- ТУ 5745-002-79388220-09 от 17.04.2009 (9);

- Экспертное заключение НИИ Механики МГУ от 12.01.2017 (10);

- Сертификат качества от 11.02.2020 (11);

- претензия ООО «ПромЭнергоРесурс» к ООО «НАТЛЕН» (12);

- копия заявки на регистрацию товарного знака «НАТЛЕН» № 2020762409 (13).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- в возражении не содержится доказательств, подтверждающих производство лицом, подавшим возражение, товаров и оказание услуг 17, 19, 37, 42 классов МКТУ до даты приоритета товарного знака №778786;

- выписка из ЕГЮЛ в отношении ООО «НАТЛЕН» и его регистрации не свидетельствуют об осуществлении какой-либо деятельности;

- не представлено доказательств наличия у лица, подавшего возражение, производственных мощностей, помещений для производства и хранения товаров, оборудования и др.;

- судебными актами установлено, что до регистрации фирменного наименования ООО «НАТЛЕН», ГУП г. Москвы «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» выдан ФГУП «Трест Мосэлектротягстрой» сертификат соответствия на гидроизоляционные материалы «Натлен-1» и «Натлен-2», одним из первых производителей этого материала является Щелковский завод ЖБК - филиал ФГУП «Трест Мосэлектротягстрой»;

- кроме того, судом указано, что ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» с 2005 года осуществляло разработки научно-технической документации в виде Стандарта организации СТО 7.3.27.03.2013, согласования документации у заказчиков и в проектных организациях, а так же реализацию и применение материала «Натлен» при выполнении строительно-монтажных работ на территории Российской

Федерации, ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» осуществляло реализация указанного материала в период с 2008 г. по 11.03.2009 года (до даты установления приоритета товарного знака по свидетельству №778786), что подтверждается представленными в материалы дела платёжными поручениями;

- соглашение № ОЭ-01-10 от 30.11.2005 и прилагаемые к нему материалы, не подтверждают ведение ООО «НАТЛЕН» деятельности, однородной товарам и услугам 17, 19, 37, 42 классов МКТУ до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 778786, оно предусматривает лишь осуществление посреднической деятельности (35 класс МКТУ), при этом, не представлено доказательств об исполнении указанного соглашения;

- покупателем материала «НАТЛЕН» является ЗАО ФПГ «ОБОРОНЭНЕРГО» - правообладатель товарного знака «НАТЛЕН» по свидетельству №410246, правовая охрана которого была признана недействительной полностью в результате признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением права;

- по некоторым платёжным поручениям оплата была произведена после даты приоритета оспариваемого товарного знака, а распечатки из сети Интернет носят декларативный характер.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПромЭнергоРесурс» (14);
- копия свидетельства № 778786 на товарный знак «НАТЛЕН», решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020715485 (15);
- сведения из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (16);
- копия постановления Девятого Арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 г. по делу № А40-38263/2019 (17);
- копия определения Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2020 г. по делу № СИП-64372020 (18);

- копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2020 г. по делу № СИП-643/2020 (19);

- копия отчета об ООО «НАТЛЕН» с портала Rusprofile.ru (20);

- письма и акты (21).

В дополнение к ранее поданному возражению лицом, его подавшим, были представлены следующие документы:

- дистрибьюторский договор №1-2013 от 11.01.2013 (22);

- сведения о товаре «НАТЛЕН» (23);

- выписка из протокола №7-РС от 09.07.2007 (24);

- письма, отзывы, акты, протоколы (25);

- заключение о результатах научно-исследовательской работы по договору №05 от 05.03.2009 (26);

- заключение по результатам испытаний на пожарную опасность образца многоцелевого гидроизоляционного материала «НАТЛЕН» (27);

- претензия №2 (28);

- доверенность №4 от 07.11.2007 (29);

- товарная накладная (30).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.02.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2020, и оставлении в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №778786.

Данное решение Роспатента было обосновано в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения тем, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как лицом, подавшим возражение, не была доказана деятельность по производству каких-либо товаров, а осуществляется деятельность по продвижению различным лицам гидроизоляционных смесей, маркированных обозначениями «Натлен», «Натлен - 1», «Натлен - 2».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2021 по делу № СИП-363/2021, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2020 было признано недействительным.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2021 по делу №СИП-363/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2021 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 02.12.2020 было рассмотрено коллегией повторно.

От лица, подавшего возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 09.09.2021 по делу № СИП- 363/2021 «значение имеет сам факт введения лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ, в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им до даты его приоритета», следовательно, лицом, подавшим возражение, доказан факт осуществления деятельности по реализации части товаров и услуг 17, 19, 37, 42 классов МКТУ;

- имеющиеся в материалах административного дела документы подтверждают факт использования лицом, подавшим возражение, отличительной части фирменного наименования «Натлен» в своей коммерческой деятельности по реализации гидроизоляционных смесей до даты приоритета спорного товарного знака;

- часть товаров и услуг 17,19, 37,42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован № 778786, является однородной видам деятельности, которые оказывает ООО «НАТЛЕН», соотносятся как род/вид (изоляционные материалы, строительные материалы, услуги строительства, научно-исследовательская деятельность), более того, они имеют одни и те же условия реализации и изготовления и один и тот же круг потребителей (промышленные и строительные предприятия), (в возражении приводится подробная таблица однородности

оспариваемых товаров/услуг и товаров/услуг лица, подавшего возражение, производимых и оказываемых под своим фирменным наименованием).

На основании сказанного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778786 недействительным в отношении следующих товаров и услуг:

17 класса МКТУ - асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; барьеры плавающие, препятствующие загрязнению водной поверхности; бумага изоляционная; буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; перчатки изоляционные; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; растворы каучуковые; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения

водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; штукатурки изоляционные.

19 класса МКТУ - алебастр; асбестоцемент; асфальт; бетон; битумы; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; дранка (гонт кровельный); желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; известняк; известь; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; колонны из цементов; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; кремнезем [кварц]; ксилолит; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мрамор; мука шиферная; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; панели акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели

строительные неметаллические; песок для аквариумов; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты строительные неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; порфир [камень]; пробка прессованная строительная; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; сланцы; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное изоляционное; терракота [строительный материал]; трубы из песчаника; туф; фигурки из камня, бетона или мрамора; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона.

37 класса МКТУ - асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; герметизация сооружений [строительство]; добыча горнорудных полезных ископаемых; изоляция сооружений; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка пемзой или песком; очистка зданий [наружной поверхности]; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-

строительные; работы кровельные; работы малярные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт насосов; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство молов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; услуги по гидроразрыву пласта; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; уход за бассейнами.

42 класса МКТУ - анализ воды; анализ химический; дизайн промышленный; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научно-технические в области патентного картирования; исследования научно-технические в области стихийных бедствий; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технологические; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; проведение исследований по техническим проектам; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза в области

нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая.

Представлены следующие материалы:

- договор №1 на оказание услуг от 11.01.2008 (31);
- договор №121 от 02.04.2012 на выполнение работ по изготовлению продукции (32);
- акты, счет-фактуры (33);
- техническими условиями ТУ 5745-002-79388220-09 от 17.04.2009 года (34);
- акты о применении смеси «Натлен» (35);
- данными с сайта natlen-info.ru (36);
- экспертное заключение НИИ Механики МГУ от 12.01.2017 (37);
- Сертификат качества от 11.02.2020 (38);
- письмо Института механики МГУ им. М.В. Ломоносова от 2003 года (39);
- письмо Института механики МГУ им. М.В. Ломоносова от 2021 года (40);
- программа научно-исследовательской работы по теме «Определение свойств сорбентов дисперсных материалов» по Договору № 05 от 05.03.2009 (41);
- заключение по результатам исследования по Договору № 05 т 05.03.2009 (42);
- Монография «Применение гидроизоляционных смесей «НАТЛЕН» для повышения водонепроницаемости конструкций (43);
- буклет о смеси НАТЛЕН (44);
- инструкция и описание смесей НАТЛЕН (45);
- письмо-описание смеси НАТЛЕН (46).

От правообладателя товарного знака был представлен отзыв на дополнения к возражению, в котором указывалось следующее:

- материалы возражения не доказывают фактическое ведение деятельности лица, подавшего возражение, которая могла бы быть признана однородной товарам и услугам 17, 19, 37, 42 классов МКТУ;
- лицо, подавшее возражение, продвигало товары не под своим фирменным наименованием, а маркированные обозначениями третьих лиц;

- материалы возражения не свидетельствуют о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, каких-либо доказательств наличия сложившихся у потребителя ассоциаций с конкретным производителем или продавцом на момент регистрации товарного знака не представлено.

Правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №778786.

Представлены следующие сведения:

- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 16.07.2002 (47);
- копии сертификатов соответствия (48);
- копия уведомления Щелковского завода ЖБК «Филиал треста ОАО «Мосэлектротягстрой» «О производстве материала «НАТЛЕН» (49);
- копия акта испытаний ОАО «ЦНИИС» от 19.э04.2001 (50);
- стандарт организации «Промэнергоресурс» (51);
- письма (52);
- регламенты (53);
- заключения (54).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №778786 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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.

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.

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

Основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №778786 с фирменным наименованием, используемым лицом, подавшим возражение.

Правообладателем оспариваемого товарного знака к ООО «НАТЛЕН» были предъявлены претензии (12, 28) с целью прекратить предлагать к продаже товары, маркированные обозначением «НАТЛЕН», «НАТЛЕН-1», «НАТЛЕН-2», а также удалить указанные обозначения и информацию с его использованием для индивидуализации однородных товаров и услуг из сети Интернет, всех рекламных носителей. Таким образом, между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарного знака по свидетельству №778786 существует спор о нарушении прав на оспариваемый знак.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «НАТЛЕН» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №778786 представляет собой словесное обозначение «НАТЛЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении содержатся доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №778786 не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (1) следует, что право на фирменное наименование ООО «НАТЛЕН» получило с момента его регистрации 22.11.2005. При этом словесный элемент «НАТЛЕН» оспариваемого товарного знака тождественен отличительной части фирменного наименования «НАТЛЕН» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №778786. Суд по интеллектуальным правам согласился с данными выводами Роспатента.

Вместе с тем, сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и фирменного наименования возникает в результате осуществления деятельности под

данным фирменным наименованием в отношении однородных товаров и услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

При этом, Суд по интеллектуальным правам от 09.09.2021 по делу №СИП-363/2021 отмечает, что для целей применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса не имеет значения, чья продукция поставлялась лицом, оспаривающим регистрацию товарного знака, своим контрагентам.

Значение имеет сам факт введения этим лицом в гражданский оборот под своим фирменным наименованием товаров определенного класса МКТУ, в отношении которого оспаривается регистрация товарного знака, или однородных им до даты приоритета.

Таким образом, при анализе материалов дела судом были проанализированы документы, приложенные к материалам возражения.

Согласно материалам дела, а именно, положениям раздела 1 соглашения от 30.11.2005 № ОЭ-01-10 ООО «НАТЛЕН» предоставляет ООО «ОБОРОНЭНЕРГО» исключительное и эксклюзивное право продвижения и реализации на всей территории Российской Федерации и за ее пределами гидроизоляционных смесей, изготавливаемых обществом «НАТЛЕН», а общество «ОБОРОНЭНЕРГО» принимает на себя обязательства по полной реализации всего производимого обществом «НАТЛЕН» товара на согласованных условиях.

Как следует из положений раздела 2 соглашения от 30.11.2005 № ОЭ-01-10, общество «НАТЛЕН» обязуется своевременно изготавливать и бесперебойно поставлять обществу «ОБОРОНЭНЕРГО» по утвержденным и представленным заявкам указанную в пункте 1 соглашения продукцию в объеме не менее 2000 тонн в год в соответствии с графиками производства и отгрузки готовой продукции. При этом обязанности, связанные с поставкой продукции (гидроизоляционных смесей), в рассматриваемом случае возложены именно на общество «НАТЛЕН».

Кроме того, судом приняты во внимание счета от 05.12.2005 №1, от 17.01.2006 №1, от 01.02.2006 №2, счет на оплату от 09.12.2019 №37, платежные поручения от 09.03.2006 №33, от 03.05.2006 №51, от 19.05.2006 №59, от 05.07.2006 №73, от

10.10.2006 № 117, от 08.06.2007 № 377, от 03.03.2009 № 00117, от 09.04.2009 № 129, от 18.12.2019 №955, от 19.12.2019 № 960, от 06.02.2020 № 978, товарные накладные от 07.04.2006 №3, от 28.04.2009 № 5, от 20.12.2019 № 34, от 23.12.2019 № 35/2, от 11.02.2020 №4, а также доверенность на получение товарно-материальных ценностей от 07.04.2006 №10; платежное поручение от 05.09.2006 №49, товарная накладная от 07.09.2006 №6, доверенность на получение товарно-материальных ценностей от 05.09.2006 №5, платежное поручение от 12.08.2008 №377, товарная накладная от 19.08.2008 №14, доверенность на получение товарно-материальных ценностей от 19.08.2008 №86, платежное поручение от 12.11.2017 №98, товарная накладная от 14.11.2017 №34, доверенность на получение товарно-материальных ценностей от 13.11.2017 №11, платежное поручение от 20.08.2018 №90, товарная накладная от 08.08.2018 №10, а также товарная накладная от 26.08.2019 № 16, на основании которых судом сделан вывод о том, что они подтверждают факт введения в гражданский оборот обществом «НАТЛЕН» под своим фирменным наименованием гидроизоляционных смесей до даты приоритета спорного товарного знака.

В дополнение лицом, подавшим возражение, были представлены документы (31-33), которые доказывают факт изготовления гидроизоляционных смесей «НАТЛЕН» из сырья и по рецептуре ООО «НАТЛЕН». Подтверждением изготовления данных смесей для ООО «НАТЛЕН» служат представленные счета и акты (33).

К возражению также были приложены документы (37, 41, 42, 43-46) о характеристиках, испытаниях, области применения смеси «НАТЛЕН». Согласно представленным источникам (43, 34) следует, что гидроизоляционные смеси «Натлен» применяются для повышения водонепроницаемости, ликвидации течей и водопроявлений через конструкции подземных сооружений, повышения (восстановления) водонепроницаемости ограждающих конструкций при эксплуатации, реконструкции и ремонте подземных сооружений в случае нарушения гидроизоляции, наличии течей и водопроявлений через стыки и трещины каменных, бетонных и железобетонных конструкций, через монолитные, сборные

железобетонные и чугунные обделки транспортных тоннелей и метрополитенов, а также при строительстве объектов в качестве дополнительной и основной гидроизоляции конструкций.

Гидроизоляционные материалы «Натлен» применяются в виде сухой строительной смеси или строительной пасты (раствора) для нагнетания за ограждающие конструкции сооружений через пробуренные в конструкциях отверстия (скважины).

При использовании смесей «Натлен» исследуются ГОСТы, как: ГОСТ 8735-88. «Песок для строительных работ. Методы испытаний», ГОСТ 8736-93. «Песок для строительных работ», ГОСТ 9758-86. «Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний», ГОСТ 23732-79. «Вода для бетонов и растворов», ГОСТ 25584-90. «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации», ГОСТ 25621-83. «Технические условия. Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования», ГОСТ 25795-83. «Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Технические условия», ГОСТ 28013-98. «Растворы строительные. Общие технические условия», ГОСТ 30108-94. «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективности естественных радионуклеидов».

В связи с изложенным гидроизоляционная смесь непосредственно связана с группам товаров, к которым относятся растворы строительные, бетон, песок, грунты, материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие, сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов, материалы и изделия строительные.

Гидроизоляционная смесь «Натлен» состоит из активной водонабухающей части (специального бентонитового глинопорошка и полимерных добавок) и инертной части (наполнителя). В качестве наполнителя используется песок для строительных работ.

Стабильность свойств гидроизоляционной пасты (раствора) обеспечивается наличием в составе «Натлен» полимерных добавок и сохраняется при многократном высыхании и водонасыщении, замораживании и оттаивании смесей.

Гидроизоляционные смеси «Натлен» используются для защиты конструкций от грунтовых вод в сочетании с традиционными гидроизоляционными материалами (битумно полимерными и полимерными и т.п.) или отдельно от них, как гидроизоляционный материал, при соответствующем обосновании на стадии проектирования объекта.

При строительстве и эксплуатации сооружений метрополитена гидроизоляционная смесь «Натлен» может применяться для ликвидации водопроявлений, течей и как уплотнительное нагнетание при сооружении (проходке) тоннелей.

Уплотнительное нагнетание производится с целью повышения общей водонепроницаемости тоннельной обделки и заобделочного пространства путем заполнения трещин в слоях первичного и контрольного нагнетания, возникающих в результате усадки тампонажного камня на основе цемента, или деформаций обделки.

Гидроизоляционные смеси «Натлен» также могут быть сухие для смешивания с водой.

При гидроизоляции горизонтальных поверхностей (основания и перекрытия) подземного сооружения сухая смесь «Натлен» укладывается на уплотнённый грунт или бетонную подготовку с укладкой полиэтиленовой плёнки поверх слоя «Натлен» и устройством защитной цементно-песчаной стяжки.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что товары «гидроизоляционная смесь», используемые лицом, подавшим возражение, под фирменным наименованием «Натлен» являются однородными товарам 17 класса МКТУ «асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; барьеры плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; бумага изоляционная; буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна

углеродные, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; перчатки изоляционные; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; растворы каучуковые; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; штукатурки изоляционные», в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны недействительным, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, могут быть отнесены к родовой группе товаров «электро-, тепло- и звукоизоляционные материалы», имеют одно назначение, круг потребителей.

Относительно оспариваемых товаров 19 класса МКТУ необходимо отметить, что они относятся к родовой группе товаров «материалы строительные неметаллические», которые соотносятся с гидроизоляционными материалами как необходимые композитные товары, а именно: растворы строительные, бетон, песок,

грунты, глина, цемент, материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие, сырье, и т.д., которые могут быть применены при использовании смесей «Натлен» в строительных работах. Соответственно, при маркировке оспариваемых товаров 19 класса МКТУ «алебастр; асбестоцемент; асфальт; бетон; битумы; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; дранка (гонт кровельный); желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; известняк; известь; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон строительный; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; колонны из цементов; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; кремнезем [кварц]; ксилолит; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мрамор; мука шиферная; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции

зданий; панели акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; песок для аквариумов; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты строительные неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические; порфир [камень]; пробка прессованная строительная; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; сланцы; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное изоляционное; терракота [строительный материал]; трубы из песчаника; туф; фигурки из камня, бетона или мрамора; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона» наименованием «Натлен», потребитель будет уверен в принадлежности данных товаров к изготовителю ООО «Натлен», так как они являются однородными с гидроизоляционными материалами ввиду назначения товаров и вида материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемости, одному кругу потребителей, одинаковым способам продажи и реализации.

Вероятность смешения усиливается за счет высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемая регистрация №778786 в отношении испрашиваемых товаров 17, 19 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака для услуг 37 и 42 классов МКТУ коллегия установила следующее.

ООО «НАТЛЕН» не представлено сведений о том, что им самим или по его заказу оказывались какие-либо строительные услуги под обозначением «НАТЛЕН». Тем самым нельзя утверждать, что лицом, подавшее возражение, оказывались испрашиваемые услуги 37, 42 классов МКТУ, к которым относятся, в том числе, услуги строительные, ремонтные, молярные, штукатурные и так далее.

Вместе с тем, коллегия учла информацию о том, что представленные в материалы дела документы (35, 37-40) свидетельствуют о проведении сторонними лицами работ по ремонту гидроизоляции фундаментов зданий с использованием смесей «НАТЛЕН-1», «НАТЛЕН-2». Однако, данные обстоятельства не могут подтверждать использование фирменного наименования ООО «НАТЛЕН» в области оказания строительных и иных испрашиваемых услуг 37, 42 классов МКТУ ввиду отсутствия их однородности с товарами «гидроизоляционные смеси», используемыми под своим фирменным наименованием лицом, подавшим возражение.

Так, испрашиваемые в возражении услуги 37, 42 классов МКТУ отражают деятельность организаций, то есть подразумевают исключительно услуги строительных, ремонтных, геологических, спасательных предприятий. Для проведения некоторых испрашиваемых услуг необходима разрешительная документация, относящаяся к строительству, освоению недр, землеустройству и т.д. Потребителями рассматриваемых услуг являются заранее известные заказчики. Услуги зачастую являются единичными для заказчика, например, замер участка, строительство дома, анализ воды.

В свою очередь результатом деятельности по производству товаров является сам непосредственно товар, который впоследствии подлежит реализации покупателям. Товары в виде «гидроизоляционных смесей» выпускаются большими партиями. Потребителями товаров «гидроизоляционные смеси» является неограниченный, заранее неизвестный для производителя круг потребителей.

Кроме того, не представлено каких-либо сведений относительно того, что производитель строительных смесей оказывает строительные и иные услуги.

Коллегия также отмечает, что производитель гидроизоляционных смесей «НАТЛЕН» не обладает широкой известностью на территории Российской Федерации, поскольку не представлены сведения о том, что испрашиваемые услуги 37, 42 классов МКТУ, указанные в просительной части возражения, в сознании потребителей будут восприниматься как произведенные/оказываемые одним и тем же лицом, то есть ООО «НАТЛЕН».

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода об однородности используемых лицом, подавшим возражение, товаров «гидроизоляционные смеси» и испрашиваемых оспариваемых услуг 37, 42 классов МКТУ и наличия их смешения в гражданском обороте.

Следовательно, у коллегии нет оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778786 недействительным в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №778786 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ «асбест; ацетилцеллюлоза, частично обработанная; барьеры плавучие, препятствующие загрязнению водной поверхности; бумага изоляционная; буферы резиновые; вата для конопачения; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокна углеродные, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; гуттаперча; держатели из пеноматериала для цветов [полуфабрикаты]; диэлектрики [изоляторы]; замазки; изоляторы; изоляторы для железнодорожных путей; изоляторы для линий электропередач; изоляторы

кабельные; каучук жидкий; каучук синтетический; каучук сырой или частично обработанный; краски изоляционные; лаки изоляционные; латекс [каучук]; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; масла изоляционные; масло изоляционное для трансформаторов; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы изоляционные огнеупорные; материалы теплоизоляционные; материалы теплоизоляционные для котлов; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы, задерживающие тепловое излучение; перчатки изоляционные; покрытия асбестовые; покрытия звукоизоляционные из коры; полотно асбестовое; прокладки; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки для цилиндров; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки уплотнительные нащельные; растворы каучуковые; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; стекловата изоляционная; стекловолокно изоляционное; ткани из стекловолокна изоляционные; ткани изоляционные; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная; шлаковата [изолятор]; штукатурки изоляционные», товаров 19 класса МКТУ «алебастр; асбестоцемент; асфальт; бетон; битумы; бумага строительная; бюсты из камня, бетона или мрамора; вещества связующие для брикетирования; вещества связующие для ремонта дорожных покрытий; гипс [строительный материал]; гипс для внутренних работ; глина; глина гончарная; глина кирпичная; гравий; гравий для аквариумов; гранит; drank (гонт кровельный); желоба водосточные кровельные неметаллические; желоба водосточные уличные неметаллические; жом тростника агломерированный [материал строительный]; известняк; известь; изделия из камня; изделия художественные из камня, бетона или мрамора; камень; камень бутовый; камень искусственный; камень строительный; картон битумированный строительный; картон из древесной массы для строительства; картон

строительный; кварц; кирпичи; кирпичи огнеупорные; клапаны водопроводных труб, за исключением металлических и пластмассовых; клапаны дренажных труб, за исключением металлических и пластмассовых; колонны из цементов; конструкции неметаллические; конструкции передвижные неметаллические; кремнезем [кварц]; ксилолит; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; материалы для строительства и покрытия дорог; материалы огнеупорные [шамот]; материалы строительные вязкие; материалы строительные неметаллические; материалы строительные огнеупорные неметаллические; мел необработанный; мергель известковый; мрамор; мука шиферная; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш неметаллические; настилы неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; обмазки [материалы строительные]; обрешетки неметаллические; обшивки для стен строительные неметаллические; оливин для строительных целей; опалубки для бетона неметаллические; опоры неметаллические; опоры резиновые для сейсмоизоляции зданий; панели акустические неметаллические; панели для обшивки стен неметаллические; панели строительные неметаллические; песок для аквариумов; песок сереброносный; песок, за исключением формовочной смеси; песчаник для строительства; плитка для облицовки стен неметаллическая; плитка напольная неметаллическая; плитка строительная неметаллическая; плиты для дорожных покрытий неметаллические; плиты из материалов на основе цементов; плиты строительные неметаллические; покрытия броневые неметаллические; покрытия дорожные асфальтовые; покрытия дорожные неметаллические; покрытия дорожные щебеночные типа "макадам"; покрытия из цементов огнеупорные; покрытия кровельные битумные; покрытия кровельные неметаллические; покрытия облицовочные для конструкций неметаллические; покрытия строительные неметаллические;

порфир [камень]; пробка прессованная строительная; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; резервуары из камня; сланцы; статуи из камня, бетона или мрамора; статуэтки из камня, бетона или мрамора; стекло строительное; стекло строительное [оконное] зеркальное; стекло строительное изоляционное; терракота [строительный материал]; трубы из песчаника; туф; фигурки из камня, бетона или мрамора; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шифер; шифер кровельный; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; шпон; щебень; элементы строительные из бетона».