

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 17.11.2022, поданное ООО "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 872540, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «НАТЛЕН» по заявке № 2020762409, поданной 05.11.2020, зарегистрирован 01.06.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №872540 в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО "НАТЛЕН", Москва (далее - правообладатель).

В поступившем 17.11.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 872540 в отношении части товаров 17, 19 классов МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и дополнениях к нему, лицом, подавшим возражение, указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче настоящего возражения ввиду наличия ряда административных и судебных разбирательств между подателем возражения и правообладателем оспариваемой регистрации, а также обладая исключительными правами на товарный знак по свидетельству №778786;

- оспариваемый товарный знак утратил различительную способность в результате широкого и длительного использования его разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров;

- судом в деле № А40-170646/2021 установлено, что слово «Натлен» широко применяется на практике при выполнении гидроизоляционных работ, в частности, в Приказе Минстроя России от 29 сентября 2017 года № 1400/пр «О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр» под классификатором 20.30.22.14.5.06.01-0101 указана смесь гидроизоляционная «НАТЛЕН-2», которая выпускается по ТУ, имеет паспорт безопасности, паспорт качества, экспертное заключение и сертификат соответствия по ГОСТ Р;

- начиная с 2001 года, гидроизоляционный материал «Натлен» применялся различными строительными организациями на более чем 200 объектах с неизменным успехом. Среди них объекты РЖД метрополитены нескольких городов (в том числе Москва и Санкт-Петербург), жилые и административные здания, пруды и водохранилища, многоярусные подземные гаражи и т.д.;

- как установлено вступившим в законную силу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 по делу А40-38263/2019, 23.08.2004, то есть до государственной регистрации ООО «НАТЛЕН» и его фирменного наименования, ГУП г. Москвы «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» был выдан ФГУП «Трест Мосэлектротягстрой» сертификат соответствия на гидроизоляционные материалы «Натлен-1» и «Натлен-2» для их серийного

производства по ТУ 5745-012-01373565-02 и одним из первых производителей этого материала является Щелковский завод ЖБК - филиал ФГУП «Трест Мосэлектротягстрой». Выпуск материала под названием «НАТЛЕН» с 2004 года, так же подтверждается Уведомлением Филиала треста ОАО «Мосэлектротягстрой» Щелковского завода ЖБК;

- судом также установлено, что гидроизоляционные материалы «Натлен-1» и «Натлен-2» с 2004 года, то есть до учреждения заявителя - ООО «НАТЛЕН», производились и применялись различными строительными организациями;

- судом сказано, 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;

- лицо, подавшее возражение, осуществляло реализацию указанного материала в период с 2008 г. по 11.03.2009 года (до даты приоритета товарного знака «Натлен»), что подтверждается платежными поручениями;

- в Интернете на форумах встречаются широкие обсуждения Натлена с 2011 года, в материалах госзакупок с 2013 года, в силу чего утратил свою различительную способность;

- на основании изложенного можно установить, что слово «Натлен» использовалось в качестве указания на вид товаров;

- обозначение «Натлен», изначально являющееся новым понятием, вошел во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, поскольку использовалось специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями с 2004 года различными производителями в отношении гидроизоляционных материалов.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №872540 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ «бумага

изоляционная; вата минеральная [изолятор]; войлок изоляционный; 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 для герметизации; 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 звукоизоляционные из коры; прокладки; 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 «материалы строительные неметаллические; накладки для гидроизоляции строительные неметаллические».

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания по свидетельству № 872540 (1);

- решение Арбитражного суда города Москвы от 24 декабря 2021 года по делу № А40-170646/2021 (2);

- Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09 октября 2019 по делу А40-38263/2019 (3);

- акт испытаний ОАО «ЦНИИС» от 19.04.2001г. (4);

- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.07.2002г. (5);

- Сертификат соответствия на гидроизоляционные материалы «Натлен-1» и «Натлен-2» от 15.09.2004г. (6);

- Уведомление Щелковского завода ЖБК (7);

- Решение УФАС по г. Москве по делу № 077/01/14.4-353/2022 (8);

- Приказ Минстроя России от 29 сентября 2017 года № 1400/пр (9);

- распечатки из базы данных сети Интернет (10).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №872540, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв и дополнения к нему, в которых указывалось следующее:

- факт отсутствия наименования "НАТЛЕН" в словарях, справочниках, и т.п. словарно-справочных источников, сам по себе свидетельствует о неизвестности релевантному потребителю подобного обозначения;

- лицо, подавшее возражение, не доказало факт длительного и широкого использования спорного товарного знака до даты его приоритета различными лицами, осуществляющими введение в гражданский оборот спорный товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован этот товарный знак, что является основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- аналогичная правовая позиция нашла свое подтверждение, в частности, в решениях Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2022 по делу №СИП-480/2022; от 15.11.2021 по делу № СИП-223/2021;

- ввиду того, что дела, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, направлены на защиту товарных знаков «НАТЛЕН» по свидетельствам №№ 410246, 778786 путем взыскания компенсации, они не могут быть применены, так как не имеют преюдициального значения и прямо не относятся к обстоятельствам доказывания утраты различительной способности на момент даты подачи заявки по оспариваемому товарному знаку;

- более того, обстоятельства наличия регистраций товарного знака «НАТЛЕН» прямо противоречит доводам возражения об утрате данным словом различительной способности;

- Арбитражным судом г.Москвы по делу № А40-170646/21 было установлено,

что автором изобретения многофункционального материала под названием «Натлен» является Шахназаров А.А., который является учредителем ООО «Натлен»;

- в Постановлении от 09.10.2019 года по делу № 09АП-42255/2019 говорится, что ООО «ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС» не является производителем гидроизоляционного материала, а является дистрибьютором ООО «НАТЛЕН»;

- производителем смеси является ООО «НАТЛЕН», для его производства использовались мощности Щелковского завода ЖБК, который изготавливал смесь по заказу и рецептуре ООО «НАТЛЕН». Обратного материалы возражения не подтверждают;

- по результатам рассмотрения дела № 077/01/14.4-353/2022 Комиссией Московского УФАС вынесено решение от 14.06.2022 года, в котором ООО «Промэнергоресурс» признано нарушившим часть 1 статьи 14.4. Закона о защите конкуренции, выразившегося в приобретении и использовании ООО «Промэнергоресурс» исключительного права на товарный знак по свидетельству №778786 (в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ), и создании препятствий ООО «НАТЛЕН» в осуществлении предпринимательской деятельности;

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в подаче возражения;

- на данный момент на рассмотрении в Роспатенте находится заявка на товарный знак № 2021757627 от 09.09.2021 со словесным элементом «НАТЛЕНН», поданная ООО «Промэнергоресурс»;

- слово «Натлен» не может характеризовать определенный вид сырья, как «песок» или «бетон», так как является смесью, состав и рецептура которой принадлежит ООО «НАТЛЕН» как правообладателем секрета производства (ноу-хау) технологии «НАТЛЕН»;

- по тексту возражения приводятся данные о составе и способе применения, истории создания смеси «Натлен»;

- в период с 2011 по 2013 года ООО «Натлен» заключило дистрибьюторский договор с ООО «ПромЭнергоРесурс», в соответствии с которым ООО «Натлен»

поставлял продукцию «Натлен», а ООО «ПромЭнергоРесурс» являлся дистрибьютором указанной продукции на территории Российской Федерации. Данный договор был расторгнут ООО «Натлен» в связи с недобросовестными действиями ООО «ПромЭнергоРесурс», которые выражались в поставках контрафактного товара (не приобретенного у ООО «Натлен», а изготовленного самостоятельно, в нарушение технологии производства).

На основании изложенного, правообладатель спорного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №872540.

К материалам дела были представлены следующие источники информации:

- протокол Палаты по патентным спорам от 17.11.2022 против правовой охраны товарного знака «Натлен» по свидетельству № 778786 (11);
- информация о товарном знаке «НАТЛЕН» по свидетельству №778786 (12);
- информация о заявке на товарный знак «НАТЛЕНН» по заявке №2021757627 (13);
- договор № 4/1 от 18.09.2002 приложение и акты (14);
- договор № 1 от 03.07.2002, счета и акт (15);
- письмо Института механики МГУ им. М.В. Ломоносова от 2021 года (16);
- выписка ЕГРЮЛ ООО НАТЛЕН (17);
- дистрибьюторский договор № 1-2013 (18);
- дистрибьюторский договор № 7_12-2013 (19);
- решение Роспатента от 26.12.2022 (20).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.11.2020) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №872540 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 1 (1), (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Коллегией при совокупности обстоятельств было учтено, что между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся многочисленные судебные споры, в том числе, касающиеся защиты исключительных прав на товарный знак «Натлен» по свидетельству №778786.

На имя лица, подавшего возражение, была подана заявка №2021757627 (13) на товарный знак «НАТЛЕНН» в отношении товаров 17, 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. При проведении экспертизы заявленному обозначению «НАТЛЕНН» по заявке №2021757627 был противопоставлен оспариваемый товарный знак по свидетельству №872540 как сходный с ним до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, признается коллегией заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «НАТЛЕН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 17, 19, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Словесный элемент «НАТЛЕН» оспариваемого товарного знака отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках информации (см.

<https://ru.wikipedia.org/>, <https://dic.academic.ru/>), в силу чего рассматривается как фантазийное, вымышленное слово по отношению к указанным в спорном товарном знаке товарам и услугам. При этом с возражением лицом, его подавшим, не было представлено информации о том, что оспариваемый товарный знак имеет какое-либо семантическое значение, позволяющее коллегии прийти к выводу о том, что оно является обозначением, указывающим на вид какого-либо товара, и обладает описательными характеристиками. В этой связи коллегии не представляется возможным соотнести слово «НАТЛЕН» с каким-либо определенным видом товаров.

Вместе с тем, коллегией был принят во внимание аргумент правообладателя товарного знака о происхождении словесного элемента «Натлен», который является изобретенным словом и представляет собой акроним первых трех букв имени дочери изобретателя Шахназарова А.А - Натальи Александровны Шахназаровой и первых трех букв имени супруги Шахназарова А.А - Елены Абрамовны Шахназаровой - НАТ(алья)ЛЕНА). Указанное подтверждается письмом Института механики МГУ им. М.В. Ломоносова от 2021 года (15).

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, документов (2-10), то в них словесный элемент «Натлен» фигурирует в качестве обозначения, которое индивидуализирует определенный товар, видовым наименованием которого является гидроизоляционный материал, используемый при изоляции объектов от грунтовых вод, применяемый при подземном строительстве, например, метро.

Доказательств того, что обозначение «Натлен» до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось различными производителями в качестве видового наименования товара, лицом, подавшим возражение, не представлено. В возражении не представлено также доказательств о применении в течение длительного времени до даты приоритета спорного товарного знака словесного элемента «Натлен» для обозначения какого-либо товара, указанного в перечне оспариваемой регистрации, которое в результате длительного применения превратилось в наименование вида этого товара.

Отдельно следует отметить, что представленные с возражением судебные

решения (2, 3) не могут быть положены в основу выводов об отсутствии у оспариваемого товарного знака по свидетельству №872540 различительной способности ввиду указания на видовое наименование товара, поскольку правообладатель не являлся стороной спора в данных делах и судами не исследовался вопрос на предмет охраноспособности оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного, словесный элемент «НАТЛЕН» оспариваемого товарного знака не является описательным, не имеет самостоятельного смысла и не применимым для описания характеристик конкретного товара.

Таким образом, словесное обозначение обладает различительной способностью и выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Косвенным доказательством охраноспособности оспариваемого товарного знака может служить регистрация товарного знака «Натлен» по свидетельству №778786, правовая охрана которого в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ была признана недействительной на основании решения Роспатента от 17.02.2022 и в соответствии с решением Управления Федеральной антимонопольной службы по г.Москве от 14.06.2022 по делу №077/01/14.4-353/2022 о признании действий лица, подавшего возражение, связанных с предоставлением ему правовой охраны или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, актом недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, у коллегии нет оснований для признания обозначения «Натлен» описательным элементом, необходимым для использования его различными субъектами хозяйственной деятельности при маркировке однородных оспариваемым товарам и услугам в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, коллегия считает доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса недоказанными.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о превращении товарного знака по свидетельству №872540 в отношении части испрашиваемых

товаров 17, 19 классов МКТУ в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, коллегия отмечает следующее.

Понятие обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, приведено в пункте 34 Правил.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного вида товаров, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 N 2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара/услуги, его производителей или специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара/услуги.

Таким образом, признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров/услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара/услуги специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара/услуги или товаров/услуг того же вида, выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара/услуги в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимнооднозначная связь между товаром/услугой, обладающими определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, документов (2-10) показал, что они не подтверждают факт того, что товарный знак по свидетельству №872540 перешел в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Так, согласно представленным с возражением сведениям на рынке присутствует товар – гидроизоляционная смесь, сопровождаемая обозначениями «Натлен», «Натлен-1», «Натлен -2». Однако, в материалах возражения отсутствуют документальные доказательства того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «Натлен» широко использовалось специалистами конкурентами в качестве средства индивидуализации строительного материала (гидроизоляционной смеси) и приобрело в результате этого репутацию и известность.

Отсутствует также информация о длительности использования обозначения «Натлен» различными лицами в качестве названия одного и того же товара или товара того же вида.

Что касается представленных судебных решений (2, 3), то они не могут быть приняты во внимание и служить доказательством того, что оспариваемый товарный

знак вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, так как судебные споры касались защиты прав на товарные знаки по свидетельствам №№410246, 778786 путем взыскания компенсации и правообладатель товарного знака по свидетельству №872540 не был стороной спора в данных делах.

Исходя из вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 872540.