

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 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).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

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.

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

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

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.

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.

Согласно представленным материалам на имя лица, подавшего возражение, имеются технические условия (9) на товары «гидроизоляционные смеси», экспертное заключение на строительные смеси и гидроизоляционные смеси «Натлен-1» (10), сертификат качества на гидроизоляционную смесь «Н-2» (11) по ТУ (9) датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, сами по себе вышеуказанные документы не могут быть подтверждением введения товаров «НАТЛЕН» в хозяйственный оборот.

Кроме того, представленные сведения о применении гидроизоляционного материала «Натлен», его технических характеристиках, испытания проб данного материала (8, 23-27) не являются доказательством использования ООО «НАТЛЕН» обозначения «Натлен».

Согласно приложенному к возражению соглашения (6), лицо, подавшее возражение предоставляет ЗАО ФПГ «ОБОРОНЭНЕРГО» исключительное и эксклюзивное право продвижения и реализации на всей территории Российской Федерации и за ее пределами гидроизоляционных смесей «Натлен-1» и «Натлен-2». Представленные документы (7) подтверждают исполнение по данному соглашению.

Товарные накладные, в частности, №6 от 07.09.2006, №3 от 07.04.2006, №5 от 28.04.2009, №14 от 19.08.2008, №10 от 08.08.2018, №43 от 07.11.2007 и платежные поручения к ним, подтверждают поставку различным лицам гидроизоляционных смесей «Натлен-1» и «Натлен-2» (7, 30).

Проанализировав указанные выше материалы (6, 7, 30), датированные до даты приоритета оспариваемой регистрации, коллегия приходит к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, осуществляется деятельность по продвижению различным лицам гидроизоляционных смесей, маркированных обозначениями

«Натлен», «Натлен-1», «Натлен-2». Данные услуги корреспондируют только с услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», которые отсутствуют в перечне оспариваемой регистрации.

Документов же о том, что ООО «НАТЛЕН» до даты приоритета оспариваемой регистрации занималось производством каких-либо товаров и оказывало услуги, относящиеся к товарам и услугам 17, 19, 37, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, в материалах возражения не содержится. В материалах возражения также отсутствуют сведения о том, что лицо, подавшее возражение, размещало заказы на производство товаров для третьих лиц с целью их последующей реализации.

В этой связи, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №778786 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса является не доказанным.

Товарная накладная №4 от 11.02.2020 датирована позже даты приоритета оспариваемой регистрации и не может быть учтена при рассмотрении настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №778786.