

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2019, поданное ООО «ТрубоПласт», г. Тула (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681863, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке №2017747133 с приоритетом от 10.11.2017 зарегистрирован 14.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №681863 в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «ТРУБОПЛАСТ», г. Казань (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2019 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:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с используемым ООО «ТрубоПласт» фирменным наименованием, которое было зарегистрировано 25.08.2006;

- лицо, подавшее возражение, с 29.03.2004 занимается производством и продажей строительных неметаллических труб, а также соединительных элементов к ним, а с 2006 года (после смены фирменного наименования с ООО «Този-Пласт» на ООО «ТрубоПласт») позиционирует себя перед внешними контрагентами как производителя указанной продукции под фирменным наименованием и коммерческим обозначением Трубопласт;

- фирменное наименование ООО «ТрубоПласт» индивидуализирует не только юридическое лицо, но также и выпускаемую данным лицом с 2006 года продукцию, а именно: трубы, фитинги и соединения к ним;

- осмотр сайта, ссылка на который имеется согласно данным КонтурФокус по ООО «ТРУБОПЛАСТ» (ИНН 1655337462) - <http://www.tmbakazan.ru/>. позволил установить следующее: на странице «Контакты» имеется ссылка только на ООО «ПК «Трубопласт» (ИНН 1655272367), как на юридическое лицо, специализирующееся на производстве и продаже полиэтиленовых труб и фасонных изделий (фитингов) для водоснабжения и канализации. ООО «ПК «Трубопласт» - это не правообладатель, а иное юридическое лицо. В разделе «Сертификаты» имеются данные о выпускаемой продукции ООО «КТЗ», а не ООО «ТРУБОПЛАСТ»;

- ООО «ТрубоПласт» делает предположение, что фактически продукция, выпускается и ассоциируется у контрагентов ООО «ТРУБОПЛАСТ», ООО «ПК «Трубопласт», ООО «КТЗ» под коммерческим обозначением и фирменным наименованием «Казанский трубный завод», а не «ТрубоПласт»;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка на регистрацию товарного знака по заявке №2018706811, по результатам проверки которой на соответствие заявленного обозначения ООО «ТрубоПласт» получен отказ в регистрации товарного знака по указанной заявке в связи с принятием решения о регистрации товарного знака по заявке №2017747133 с приоритетом от 10.11.2017.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681863 недействительным в отношении товаров 17 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ТРУБОПЛАСТ» (ИНН 1655337462);
2. Копия Решения о создании ООО «ТрубоПласт» (ИНН 7107081301);
3. Копия Протокола № 6 от 08.08.2006 г.;
4. Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.08.2006 г.;
5. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения от 30.10.2018 г.;
6. Выписка из КонтурФокус по ООО «ТрубоПласт» (ИНН 7107081301);
7. Выписка из КонтурФокус по ООО «ТРУБОПЛАСТ» (ИНН 1655337462);
8. Выписка из КонтурФокус по ООО «ПК «Трубопласт» (ИНН 1655272367);
9. Выписка из КонтурФокус по ООО «КТЗ» (ИНН 1655143442);
10. Скриншоты сайта <http://www.trubakazan.ru/> на 7 листах;
11. Сертификаты с сайта <http://www.trubakazan.ru/> на 3 листах;
12. Протокол № 2 от 04.04.2016 г. о назначении исполнительного органа ООО «ТрубоПласт» (ИНН 7107081301);
13. Документы, подтверждающие заинтересованность и выпуск продукции ООО «ТрубоПласт» (ИНН 7107081301) (выборка):
 - оборотно-сальдовые ведомости за 2006 г. и 2007 г. (7 листов);
 - Свидетельства о государственной регистрации, Санитарно-эпидемиологические заключения; Аттестации аккредитации испытательной лаборатории; Разрешения на применение; Экспертные заключения, Протоколы испытаний, Решения о выдаче сертификатов, Сертификаты соответствия, Экспертизы промышленной безопасности с 2006 г. по 2018 г. (100 листов);
 - договор № 01/14 и акты об изготовлении и передаче продукции за 2014 г. и за 2015 г. (29 листов);
 - договор № 1 от 10.02.2016 г. и акты об изготовлении и передаче продукции за 2016 г. и за 2017 г. (142 листа).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- доказательств сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №681863 и фирменного наименования лица, подавшего возражение, до степени смешения не представлено;

- группа компаний ООО «ТРУБОПЛАСТ», ООО «ПК «ТРУБОПЛАСТ», ООО «КАЗАНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» используют единое коммерческое обозначение «ТРУБОПЛАСТ» для индивидуализации производственной и торговой деятельности в отношении полиэтиленовых труб;

- регистрация товарного знака по свидетельству №681863 не нарушает исключительное право на фирменное наименование ООО «ТрубоПласт», принадлежащее лицу, подавшему возражение, с 25.08.2006, поскольку основано на коммерческом обозначении «ТРУБОПЛАСТ», используемом группой компаний, объединенных единым составом учредителей, для индивидуализации деятельности по производству и торговле полиэтиленовыми трубами и прочими изделиями с 2003 года;

- коммерческое обозначение «ТРУБОПЛАСТ» с 29.09.2003 использовалось и используется для индивидуализации производственно-торговой деятельности в отношении полиэтиленовых труб группой компаний, использующих в своем фирменном наименовании словесный элемент «ТРУБОПЛАСТ», учредителями которых являются одни и те же лица;

- употребление коммерческого обозначения «ТРУБОПЛАСТ» в течение длительного периода времени с 2003 года по настоящее время рядом компаний, осуществлявших деятельность по производству полиэтиленовых труб на базе одного и того же цеха и торговую деятельность по оптовой реализации соответствующей продукции, свидетельствует в пользу известности данного средства индивидуализации на территории г. Казань, Республики Татарстан и Российской Федерации в целом;

- производственная деятельность по изготовлению полиэтиленовых труб и фитингов осуществляется указанной группой компаний с 2004 года по настоящее время по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, д. 25;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательства осуществления деятельности по производству и реализации полиэтиленовых труб под фирменным наименованием «ТрубоПласт» на дату государственной регистрации товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №681863.

С отзывом были представлены следующие документы:

14. Скриншоты страниц сайта <http://trubakazan.ru/>;
15. Выписки ООО «ТРУБОПЛАСТ» (ИНН 1655075231);
16. Выписки ООО «ФИРМА ТРУБОПЛАСТ»;
17. Выписки ООО «ПКФ «ТРУБОПЛАСТ»;
18. Выписки ООО «ТД «ТРУБОПЛАСТ»;
19. Выписка ООО «ПК «ТРУБОПЛАСТ»;
20. Выписка ООО «ТРУБОПЛАСТ» (ИНН 1655337462);
21. Выписка ООО «ВЕКТОР» (ИНН 1659072979);
22. Выписка ООО «КАЗАНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» (ИНН 1655143442);
23. Справка и распечатка с сайта nrc.ru;
24. Распечатка с сервиса Яндекс.Метрика за 2014-2019 гг.;
25. Выписка из ЕГРН от 03.06.2019;
26. Свидетельство о государственной регистрации права от 26.06.2007;
27. Договор купли-продажи недвижимого имущества №4 от 14.05.2007;
28. Договор купли-продажи (поставки) №14/5 от 14.05.2007;
29. Договор аренды помещения и оборудования от 01.07.2007;
30. Договор аренды помещения и оборудования от 01.12.2007;
31. Договор аренды помещения и оборудования от 01.10.2008;
32. Договор аренды помещения и оборудования от 01.08.2011;
33. Договор аренды помещения и оборудования от 01.08.2013;
34. Договор аренды помещения и оборудования от 01.10.2016;
35. Дополнительное соглашение от 31.05.2019;

36. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 07.09.2007;
37. Диплом за участие в выставке «Трубопроводные системы. Строительство, эксплуатация, ремонт» (Москва, 21 -24 ноября 2006 г.);
38. Договор на ответственное хранение от 20.11.2003;
39. Договор на организацию услуги складского хранения №11 от 01.09.2006;
40. Договор аренды земельного участка №10 от 01.09.2006;
41. Договор №16/1-06 на оказание услуг по переработке давальческого сырья от 16.01.2006;
42. Отчеты переработчика по количеству использованного сырья за февраль 2006 г. - май 2007 г.;
43. Справка №21-03 от 21.03.2007 в Управление Ростехнадзора;
44. Письмо №3 от 18.02.2005;
45. Письмо №45 от 26.03.2007;
46. Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ50.В06900 №7440473 от 11.09.2007;
47. Накладная №38 от 10.03.2005;
48. Счет на оплату №1114 от 09.11.2006;
49. Товарные накладные за 2006, 2007 годы;
50. Счета-фактуры за 2006, 2007 годы;
51. Скриншот электронного письма от 17.03.2006;
52. Заявка от 28.11.2007 на участие в выставке «Интерпластика 2008» (29.01.2008 -01.02.2008, Москва);
53. Письмо исх. №146 от 25.12.2008;
54. Письмо исх. №147 от 25.12.2008;
55. Платежное поручение №458 от 03.12.2007;
56. Письмо от 11.12.2006 в ФГУ «ЦЛАТИ» по ПФО;
57. Договор аренды нежилого помещения №33 от 26.09.2007;
58. Доверенность б/н от 25.01.2008 Пинхасику Лазарю Маратовичу;
59. Товарные накладные за 2007, 2008 годы;
60. Счета-фактуры за 2008 г.;

61. Сертификат выставки «ВОЛГАСТРОЙЭКСПО» (27-30 апреля 2009 г., Казань);
62. Диплом выставки «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НОКТЮРН: трубы, трубопроводы, котлы и радиаторы, насосы, компрессоры, приводы и двигатели» (3-5 февраля 2009 г., Екатеринбург);
63. Договор на ответственное хранение от 01.07.2008;
64. Договор б/н о сотрудничестве в сфере междугородних автомобильных перевозок грузов от 24.01.2008;
65. Договор на оказание транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от 08.08.2008;
66. Товарные накладные (2008 г. , 2009 г., 2010 г., 2011 г.);
67. Акты приема выполненных работ от 2012 г.;
68. Счета-фактуры от 2012 г.;
69. Отчеты о переработке давальческого сырья за 2012 г.;
70. Товарные накладные (2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г.);
71. Сертификат соответствия №РОСС RU.AB28.B 15969 № 0770558 от 11.11.2013;
72. Сертификат соответствия №РОСС RU.MM04.B04179 №0660494 от 19.06.2014;
73. Оборотно-сальдовые ведомости за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы;
74. Бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы;
75. Договоры поставок за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы;
76. Счета-фактуры за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы;
77. Счета-фактуры и товарные накладные за 2013, 2014 годы;
78. Оборотно-сальдовые ведомости за 2016, 2017, 2018 годы;
79. Декларация по УСН за 2016 г.;
80. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 г.;
81. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 г.;
82. Акт сверки от 31.12.2017 с ООО «АМУЛЕТ ПАЙП»;

- 83. Акт сверки от 31.12.2018 с ООО «АМУЛЕТ ПАЙП»;
- 84. Акт сверки от 31.12.2018 с ООО «АКВАГАЗКОМПЛЕКТ»;
- 85. Договоры поставок за 2016, 2017 годы;
- 86. Счета-фактуры за 2016, 2017, 2018 годы.

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

С учетом даты (10.11.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №681863 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 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.

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные

отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из стилизованного пятиугольника, внутри которого расположены буквы «ТП», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и словесный элемент «ТРУБОПЛАСТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности 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 усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица

сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «ТрубоПласт»/«ТРУБОПЛАСТ».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «ТрубоПласт» возникло 24.08.2006, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №681863 (10.11.2017) [4].

ООО «ТрубоПласт» ведет хозяйственную деятельность в области производства и продажи строительных неметаллических труб, а также соединительных элементов к ним.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «ТрубоПласт» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «ТрубоПласт» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681863.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2006 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «ТрубоПласт» при осуществлении деятельности по производству неметаллических труб, а также соединительных элементов к ним, которые могут быть соотнесены с товарами 17 класса МКТУ «гибкие трубы неметаллические; колена для труб неметаллические; кольца водонепроницаемые для водопроводных труб; лента для соединения труб; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы изоляционные для труб; материалы уплотнительные для труб; муфты для труб неметаллические; оболочки изоляционные для промышленных труб; полиэтиленовые трубы; прокладки уплотнительные для труб;

составы для соединения труб; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы пластиковые гибкие для водопроводов; уплотнители металлические для труб; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические».

Представленные документы: оборотно-сальдовые ведомости, свидетельства, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия, договоры на изготовление продукции, акты приема-передачи продукции (13), датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают, что лицо, подавшее возражение, ведет деятельность по выпуску и установке неметаллических труб (полиэтиленовых труб для газопроводов, труб для питьевого водоснабжения, труб обсадных).

Коллегия отмечает, что однородность товаров, выпускаемых лицом, подавшим возражение, и товаров 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что данные товары относятся к одному виду товаров (неметаллические трубы и деталям трубопроводов), имеют одно назначение и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого сходно с оспариваемым товарным знаком, и однородность товаров, производимых ООО «ТрубоПласт», со всеми товарами 17 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №681863, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681863 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров.

Довод правообладателя о том, что с 2003 года он осуществлял коммерческую деятельность в области производства неметаллических труб с использованием коммерческого обозначения «ТРУБОПЛАСТ», является несостоятельным в виду следующего.

Представленные материалы (1-86) не доказывают использование коммерческого обозначения «ТРУБОПЛАСТ» ранее даты возникновения фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Так, например, правообладателем оспариваемого товарного знака представлены документы (15-22) о том, что ООО «ТРУБОПЛАСТ» входит в группу компаний вместе с: ООО «ФИРМА ТРУБОПЛАСТ», «ПКФ «ТРУБОПЛАСТ», ООО «ТД «ТРУБОПЛАСТ», ООО «ВЕКТОР», ООО «КАЗАНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД».

Из документов также следует, что указанные компании имеют одних и тех же учредителей.

Правообладателем оспариваемого товарного знака указывается на то, что производственная деятельность по изготовлению полиэтиленовых труб и фитингов осуществляется группой компаний, в состав которой входит сам правообладатель, с 2004 года по настоящее время по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Автосервисная, д. 25.

Вместе с тем, коллегия отмечает то, что не представляется возможным установить возникновения прав на коммерческое обозначение у правообладателя оспариваемого товарного знака, поскольку представленные документы относятся к действиям различных юридических лиц (26-37).

Кроме того, представленные договоры аренды (26-37, 39, 43, 45, 46, 49, 52 - 86) датированы 2007, 2008, 2011, 2013, 2016 годами, то есть после даты возникновения фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Также, представленное свидетельство о государственной регистрации права (26) датировано 2007 годом, что тоже после даты возникновения фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что коммерческое обозначение «ТРУБОПЛАСТ» принадлежит группе компаний, не может быть принят во внимание, поскольку оспариваемый товарный знак

принадлежит не объединению юридических лиц, а одному юридическому лицу, указанному в товарном знаке по свидетельству №681863.

Представленные скриншоты страниц сайта <http://trubakazan.ru/> (14), также невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, в распоряжение коллегии не было представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что лицу, подавшему возражение, принадлежит имущественный комплекс (на праве собственности или аренды), сопровождающийся обозначением «ТРУБОПЛАСТ».

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681863 недействительным полностью.