

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 28.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бергауф Строительные Технологии», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №352133, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006725799 с приоритетом от 07.09.2006 зарегистрирован 07.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №352133 в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие РОГНЕДА», 111141, Москва, ул.Электродная, 10, в настоящее время на основании государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора от 16.01.2015, №РП0004421, знак принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Рогнеда», 142450,

Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул.Дорожная, 4Б (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение
ГИДРОСТОП

« GIDROSTOP », выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.03.2022 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №352133 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является описательным для части товаров 17 класса МКТУ, относящихся к водоотталкивающей продукции (например, таких, которые можно отнести к следующим товарам: «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; замазки; изоляторы; краски, лаки изоляционные; масла изоляционные; материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; пластыри изоляционные; составы для защиты зданий от сырости изоляционные; составы химические для устранения утечек; ткани изоляционные; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; уплотнения резиновые для банок»);

- оспариваемый товарный знак может вводить потребителей в заблуждение относительно вида, свойства и назначения товаров, не обладающих водоотталкивающими свойствами, и остальных товаров 17 класса МКТУ;

- при проведении анализа оспариваемого товарного знака очевидно, что его первый словесный элемент был сформирован путем объединения следующих единиц: 1) «гидро-» - [от греч. *hydôr* - вода] - первая часть сложных слов, обозначает связь чего-л. с водой; водный. 2) «стоп» - часть сложных слов, относится к остановке, препятствованию, прекращению движения, работы;

- таким образом, в комбинации указанные элементы создают однозначный интеллектуальный образ «водоотталкивающего средства». В то же время, вторая составляющая знака является транслитерацией первого компонента, ввиду чего её присутствие не меняет сути обозначения, не прибавляет ему дополнительного семантического окраса;

- поскольку оспариваемый товарный знак содержит в составе исключительно элементы, которые характеризуют свойства и назначение товаров (водоотталкивающей продукции), для соответствующих товаров 17 класса МКТУ, которые обладают водоотталкивающими характеристиками, данное обозначение является описательным и не обладает различительной способностью. Для остальных товаров 17 класса МКТУ, не относящихся к группе водоотталкивающей продукции, оспариваемый знак способен ввести в заблуждение касательно их характеристик и назначения;

- оспариваемый знак используется для маркировки пропитки, предназначенной для придания поверхности водоотталкивающих свойств, что подтверждается с официального сайта компании правообладателя «Рогнеда».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №352133 недействительной в отношении всех товаров 17 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выдержка из базы данных ФИПС в отношении обозначения по свидетельству №352133;

2. Информация о деятельности ООО «Научно-производственное предприятие РОГНЕДА» и использовании обозначения ГИДРОСТОП.

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

- оспариваемый словесный товарный знак «ГИДРОСТОП GIDROSTOP» по свидетельству №352133 состоит из двух слов фантазийного характера, расположенных одно под другим и являющихся транслитерациями по отношению друг к другу;

- оспариваемый товарный знак «ГИДРОСТОП GIDROSTOP» в словарных и словарно-справочных источниках отсутствует, в связи с чем является фантазийным в целом;

- помимо оспариваемого товарного знака, ЗАО «НПП Рогнеда» уже являлось правообладателем товарного знака «ГИДРОСТОП» по свидетельству №257435 в отношении товаров 01, 02, 05, 09, 16 классов МКТУ;

- ГИДРО - словообразовательная единица, префиксоид, добавляется к разным частям речи. В русском языке слово «СТОП» является либо первой частью сложных слов, либо несклоняемым междометием;

- при таких обстоятельствах отсутствуют основания для утверждения о том, что русская часть оспариваемого товарного знака образована простым соединением двух частей. Не существует правил образования фантазийных слов, и, тем более, выделения корня, приставки, окончания и т.д. Это именно фантазийное вымышленное обозначение, придуманное правообладателем 20 лет назад вопреки правилам словообразования (использованы две первых части слов);

- в том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным;

- обозначение «ГИДРОСТОП GIDROSTOP» представляет собой сочетание фантазийных (изобретенных) слов, значение которых отсутствует в толковых и терминологических словарях, следовательно, напрямую они не указывают ни на свойства, ни на назначение товаров, а для того, чтобы у потребителя возникли

ассоциации с каким-либо товаром, ему понадобятся дополнительные рассуждения и домысливания, которые могут быть различными;

- при этом, что латинская часть оспариваемого обозначения «GIDROSTOP» так же является вымышленным словом, значение в словарях отсутствует;

- описательность обозначения «ГИДРОСТОП» отсутствует, соответственно не может быть установлена и его ложность по отношению к другим товарам 17 класса МКТУ, указанным лицом, подавшим возражение;

- имеется достаточная совокупность сведений о правоприменительной практике, где рассматривалось соответствие законодательству фантазийных товарных знаков, созданных по подобному принципу, например дела №№ СИП-383/2015 (ВАЙЭД-МАТ), СИП311/2015 (ПОЛУГАР), СИП-491/2019 (4D PHARMA), СИП-137/2019 (ЛЮБЛИНЫ), СИП-750/2019 (CLAIMS), СИП-843/2019 (ЛОКО-МОКО), СИП-1146/2021 (ГОЛЬФ), СИП-1032/2021 (БИЛЬЯРД) и др.;

- существует множество регистраций товарных знаков, включающих части «ГИДРО-» / «СТОП-», действующие в Российской Федерации;

- правообладатель активно использует оспариваемый товарный знак в течение 20 лет;

- правообладатель обращает внимание на то, что обозначения «ГИДРОСТОП» и «ГИДРОСТОП GIDROSTOP» всегда использовались правообладателем для маркировки продукции в целях её индивидуализации, выполняя основную функцию товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №352133.

С отзывом были представлены следующие материалы:

3. Информация из Реестра - копия первого листа заявки № 2006725799;
4. Информация из Реестра о заявке №2021716813;
5. Информация о международной регистрации №970093;
6. Информация о международной регистрации №1557633;
7. Протоколы испытаний, сертификаты, заключения на 23 л.;

8. Справка об объеме продаж за 2006-2022 г.г. на 1 л.;
9. Скриншоты страниц с официального сайта правообладателя из веб-архива на 6 л.;
10. Справка о посещаемости сайта на 1 л.;
11. Рекламная листовка (2008 год) на 1 л.;
12. Каталог продукции (2012 год) на 11 л.;
13. Скриншоты страниц с официального сайта заявителя <https://bergauf.ru/> на 3 л.

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

С учетом даты (07.09.2006) приоритета заявки №2006725799 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2. к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, состоящие только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту 2.3.2.1 Правил под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В пункте 2.3.2.3 Правил дополнительно разъясняется, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3. Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В силу положения п. 2.5.1. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №352133 представляет собой
гидростоп
обозначение « GIDROSTOP », состоящее из словесных элементов «ГИДРОСТОП GIDROSTOP» выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ.

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.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что не представлено документов, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в области производства товаров, однородных товарам 17 класса МКТУ, указанным в оспариваемом товарном знаке, и не пояснено, каким образом оспариваемый товарный знак препятствует хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не усматривает, что лицо, подавшее возражение, доказало свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №352133.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что обозначение **ГИДРОСТОП** «GIDROSTOP» оспариваемого товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Семантика оспариваемого обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства товаров 17 класса МКТУ (средства и материалы защитные, материалы изоляционные, трубы гибкие, арматура), следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

Вместе с тем, следует согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что знак «ГИДРОСТОП» действительно образован из двух словесных элементов «ГИДРО» ((от греч. *hydor* вода) (науч., тех.). Первая часть составных слов, обозначающая отношение к воде, напр. гидробиология, гидрогеология, гидролиз, гидроустановка, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940) и «СТОП» (СТОП-Е — СТОП ... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к остановке, прекращению движения, работы, напр. стоп кадр, стоп сигнал, стоп кран, стоп цилиндр. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово.

Между тем, «ГИДРОСТОП» представляет собой изобретенное слово, значение которого, как было уже указано выше, отсутствует в толковых и терминологических словарях. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Кроме того, словесный элемент «GIDROSTOP» оспариваемого обозначения является транслитерацией буквами латинского языка словесного элемента

«ГИДРОСТОП», в связи с чем, данный элемент нельзя разделить на составляющие значимые части, поскольку в английском языке словесный элемент «GIDRO» отсутствует, а словесный элемент «STOP» имеет множество значений (остановка, конец, упор, прекращение, ограничитель, стопор, перерыв, см. Интернет, словари, <https://translate.google.com>).

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что **ГИДРОСТОП** обозначение « GIDROSTOP » является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Помимо этого, анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1, 2], не содержат сведений о том, что словесные элементы «ГИДРОСТОП GIDROSTOP» указывают на вид, качество, свойство и назначение товаров.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой **ГИДРОСТОП** регистрации товары, маркированные обозначением « GIDROSTOP », оказывались различными хозяйствующими субъектами, в том числе лицом, подавшим возражение, что привело к утрате данным обозначением различительной способности, из вышеуказанных документов не усматривается.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесные элементы «ГИДРОСТОП GIDROSTOP» оспариваемого товарного знака указывают на вид товаров и используются различными производителями.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого обозначения не соответствующим пункту 1 статьи 6 Закона.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №352133 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, словесные элементы «ГИДРОСТОП GIDROSTOP», входящие в состав оспариваемого обозначения, в отношении товаров 17 класса МКТУ носят фантазийный характер.

Вышеизложенное не позволяет отнести оспариваемое обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно товаров 17 класса МКТУ (например, товаров имеющих отношение к средствам и материалам защитным, материалам изоляционным, трубам гибким, арматуре и т.д.).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2022 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №352133.