

## **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 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 23.07.2019, поданное ООО «ГИДРОЦЕМ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 680973, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ГИДРОЦЕМ» по заявке № 2018703326, поданной 29.01.2018, зарегистрирован 08.11.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 680973 на имя Мошкова И.Р., Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 35 классов МКТУ.

В поступившем 23.07.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №680973 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №680973 тождественен фирменному наименованию ООО «ГИДРОЦЕМ», право на которое возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, выпускает сухие бетонные смеси, следовательно, можно утверждать, что фирменное наименование ООО «ГИДРОЦЕМ» используется в отношении товаров, являющихся однородными с товарами оспариваемой регистрации;

- товарный знак по свидетельству №680973 содержит элементы, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- правообладатель оспариваемой регистрации знал о производстве и реализации ООО «ГИДРОЦЕМ» сухих строительных смесей, поскольку на основании лицензионного договора Мошков И.Р. выпускает продукцию «HYDROCEM» по свидетельству №571756.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680973.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-19-60825386 от 03.07.2019 (1);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № ИЭ9965-19-12194491 от 03.07.2019 (2);

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ГИДРОЦЕМ» (3);

- свидетельство о регистрации юридического лица (4);

- Технические условия ТУ 23.64.10-003-79713482-2017 от 05.06.2017, зарегистрированы и внесены в реестр учетной регистрации № 020038 от 23.10.2017 ФБУ «Тест-С-Петербург» (5);

- информационное письмо АО «ПО «Баррикада» (6);

- свидетельство о государственной регистрации №ВУ.10.12.01.008.Е.000995.12.15 от 24.12.2015, выданное ГУ «Барановичским зональным центром гигиены и эпидемиологии» республика Беларусь, бланк ВУ № 0106685 (7);

- свидетельство о государственной регистрации №ВУ.10.12.01.008.Е.000996.12.15 от 24.12.2015, выданное ГУ «Барановичским зональным центром гигиены и эпидемиологии» республика Беларусь, бланк ВУ №0106684 (8);

- сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.Н08449, срок действия с 05.10.2017 по 05.10.2020, № 0174024 (9);

- сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ04.Н00928, срок действия с 11.03.2016 по 10.03.2019, № 2062054 (10);

- сертификат соответствия № РОСС RU.МН08.Н27771, срок действия с 19.11.2015 по 18.11.2018, № 1756057 (11);

- товарная накладная № 6 от 08.07.2015 (12);

- свидетельство о государственной регистрации ВУ.70.06.01.013.Е.0017664.04.18 от 28.04.2018 (13);

- экспертное заключение №1764 от 28.12.2015, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области», регистрационный номер: 5773 (14);

- Технические условия ТУ 5745-001-79713482-2015 от 01.09.2015, зарегистрированы и внесены в реестр 03.12.2015 №200/120150 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУП «Стандартинформ» (15);

- свидетельство № 571756 на товарный знак «HYDROCEM» (16);

- информационное письмо ООО «СоюзСтройСервис» (17).

В дальнейшем лицом, подавшим возражение, были представлены материалы (договоры, счета-фактуры, товарные накладные), которые ввиду их несоответствия требованиям абзацев 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС, не могут быть приняты во внимание при рассмотрении данного возражения.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №680973 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель действительно имеет фирменное наименование, зарегистрированное ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и

сходное с ним, однако лицом, подавшим возражение, не представлено фактического использования производимых им товаров и оказываемых услуг под своим фирменным наименованием, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №680973;

- следовательно, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушении пункта 8 статьи 1483 Кодекса, является декларативным;

- нельзя признать товарный знак по свидетельству №680973 несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса, материалы возражения не подтверждают наличия у потребителя сформированного определенного представления на основе предыдущих знаний, способного ввести в заблуждение в отношении лица, производящего товары 01, 02, 17, 19 классов МКТУ и предоставляющего услуги 35 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, являясь соучредителем ООО «Производственное предприятие «ГИДРОЦЕМ» (далее – ООО «ПП «Гидроцем»») (первое наименование – ООО «БАУМИКС») использовал коммерческое обозначение «ГИДРОЦЕМ» в гражданском обороте с 2013 года для индивидуализации предприятия, расположенного в городе Санкт-Петербург (город Пушкин), в связи с чем, оно приобрело известность в пределах указанного субъекта Российской Федерации;

- таким образом, у Мошкова И.Р. право на коммерческое обозначение «ГИДРОЦЕМ» возникло ранее, чем фирменное наименование лица, подавшего возражение, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству №680973 не противоречит действующему законодательству.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №680973.

К отзыву приложены следующие материалы:

- вывеска предприятия (фото производственных помещений) (18);
- место нахождения (адрес) предприятия (имущественного комплекса) ООО «ПП «ГИДРОЦЕМ» (19);

- свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (20);
- выписки из ЕГРЮЛ ИП Мошков И.Р. (21);
- договоры на поставку упаковки, в том числе, с нанесенным коммерческим обозначением «ГИДРОЦЕМ» и товарные накладные (22);
- каталожный лист на сухие строительные смеси «ГИДРОЦЕМ» (23);
- сертификат соответствия №РОСС RU.АГ92.Н06821, срок действия с 20.09.2013 по 19.09.2016, № 1302270, изготовитель ООО «Баумикс» (24);
- сертификат соответствия №РОСС RU.АГ92.Н07048, срок действия с 22.10.2013 по 21.10.2016, № 1302549, изготовитель ООО «Баумикс» (25);
- экспертное заключение №14-08-320 от 28.08.2014, изготовитель ООО «Баумикс» (26);
- экспертное заключение №840, изготовитель ООО «ПП «Гидроцем» (27);
- сертификат соответствия на разработку, производство и реализацию сухих строительных смесей, выданный на ООО «Баумикс» (28);
- технические условия ТУ 5745-001-44319339-2013 от 25.08.2013 на смеси сухие строительные на цементном вяжущем «Hydrocem», разработчик ООО «Баумикс» (29);
- товарные накладные на поставку продукции «ГИДРОЦЕМ» ООО «Баумикс» (30);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Баумикс» (31);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПП «Гидроцем» (32);
- протокол о переименовании ООО «Баумикс» (33);
- сведения АО «Регионального Сетевого Информационного Центра» о регистрации ООО «ПП «Гидроцем» доменного имени «HYDROCEM.RU» (34);
- договоры о поставке товаров «Гидроцем» и товарные накладные (35);
- технические условия ТУ 2312-003-44319339-2014 от 15.05.2014 и каталожный лист на эмали эпоксидные «Hydrocem» (36);

- товарные накладные на поставку ООО «ПП «Гидроцем» сухих смесей строительных «Гидроцем» (37);

- технические условия ТУ 23.64.10-004-44319339-2016 ООО «ПП «Гидроцем» на смеси сухие строительные на известковом вяжущем «Hydrocem» (38);

- технические условия ТУ 5745-001-44319339-2013 от 01.09.2013 ООО «ПП «Гидроцем» на смеси сухие строительные на цементном вяжущем «Hydrocem» (39);

- сертификаты соответствия ООО «ПП «Гидроцем» на смеси сухие строительные «Гидроцем» (40);

- информация из сети Интернет о деятельности ООО «ПП «Гидроцем» (41);

- каталог и реклама продукции (42).

В дальнейшем от правообладателя поступили следующие дополнительные материалы:

- сведения о разработке фирменного стиля под коммерческим обозначением «Гидроцем» (43);

- сертификат соответствия ООО «Баумикс» (44);

- письма организаций, подтверждающих местонахождение производственной площадки предприятия с 2013 года (45);

- выписки из ЕГРЮЛ ООО «Гидростройтехнологии», ООО «Авангард» (46);

- приказ ООО «ПП «Гидроцем» (47);

- интернет-распечатки (48);

- учредительные и иные документы на ООО «Авангард» (49);

- использование обозначения «Гидроцем» (50).

В письменных пояснениях лица, подавшего возражение, указывалось, что представленные правообладателем товарного знака по свидетельству №680973 документы не подтверждают выпуск продукции под коммерческим обозначением «Гидроцем». Так, некоторые документы (заклучения, сертификаты соответствия) относятся к иному обозначению «Hydrocem», рекламная продукция не содержит дату выпуска, часть материалов (товарные накладные, счета-фактуры) не отвечает требованиям действующего законодательства и так далее. К материалам было приложено заявление Арефьевой Н.О. (51).

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

С учетом даты (29.01.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица 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 производителю.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, указывает на принадлежность ему прав на фирменное наименование, возникшее ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющееся, по мнению ООО «ГИДРОЦЕМ», сходным до степени смешения с указанным знаком. Данное лицо осуществляет производство сухих строительных смесей под обозначением «Гидроцем». Также выражено мнение о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680973.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГИДРОЦЕМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 35 классов МКТУ.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункту 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

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).

Анализ материалов возражения показал следующее.



Согласно представленным учредительным документам (1-3) право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, действительно возникло с момента регистрации ООО «ГИДРОЦЕМ» (13.01.2015), то есть ранее даты приоритета (29.01.2018) товарного знака по свидетельству №680973. Является очевидным, что словесный элемент «ГИДРОЦЕМ» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования «ГИДРОЦЕМ» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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.

В качестве подтверждения деятельности ООО «ГИДРОЦЕМ» с возражением были представлены материалы (5-17).

Коллегией установлено, что сами по себе документы (5, 7-11, 13-15), к которым относятся сертификаты соответствия и технические условия на смеси сухие строительные под обозначением «ГИДРОЦЕМ»/«Hydrocem» не могут свидетельствовать о введении в гражданский оборот данной продукции и продвижении ее на российском рынке, поскольку, по сути, они подтверждают только, что продукция соответствует всем законодательно утвержденным стандартам и нормам.

Материал «Гидроцем R3 N300 ХС», упомянутый по тексту представленного письма (6), и указанный в товарной накладной (12) невозможно соотнести с какой-либо производимой продукцией. Данный товар также не представляется возможным признать однородным с товарами, приведенными в оспариваемой регистрации. Кроме того, информационные письма (6, 17) датированы после даты приоритета товарного знака по свидетельству №680973, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что материалами возражения, не доказано, что лицо, его подавшее, под своим фирменным наименованием выпускало какие-либо товары или оказывало какие-либо услуги до

даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, например, материалы возражения не содержат платежных поручений, объемов производства товаров, финансовых справок, договоры на поставку товаров третьим лицам, затраты на рекламу товаров, которые могли бы свидетельствовать о производстве и реализации сухих смесей под обозначением «Гидроцем», выпускаемых ООО «ГИДРОЦЕМ», на российском рынке.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия также руководствовалась положениями пункта 6 статьи 1252 Кодекса, согласно которым, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В совокупности представленные правообладателем товарного знака документы (18-50) подтверждают, что имущественный комплекс под обозначением «ГИДРОЦЕМ», расположенный по адресу (Санкт-Петербург, г.Пушкин, Красносельское шоссе, д.14/28, литер Ц) с 2013 года использовался ООО «БАУМИКС» (переименованное с 2015 года в ООО «ПП «ГИДРОЦЕМ»), в которых одним из учредителей являлся Мошков И.Р. (правообладатель товарного знака).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что правообладатель обладает ранними правами на коммерческое обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ГИДРОЦЕМ», в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что лицо, подавшее возражение, обладает более ранними правами на средство индивидуализации со словесным элементом «ГИДРОЦЕМ».

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №680973 требованиям пункта 8 статьи 1483

Кодекса отсутствуют.

В отношении мотивов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия указывает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №680973 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

К возражению не представлено ни одного документа, подтверждающего, что при восприятии оспариваемого товарного знака потребители будут введены в заблуждение относительно товара, его изготовителя и/или лица, оказывающего услуги.

В этой связи отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №680973 противоречащего пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №680973.**