

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2021, поданное ООО «Производственное предприятие «Гидроцем», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571756, при этом установлено следующее.

HYDROCEM

Регистрация товарного знака _____ по свидетельству №571756 с приоритетом от 26.02.2015 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 19.04.2016 по заявке №2015705162 на имя ООО «Баумикс», Санкт-Петербург, в отношении товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

25.11.2016 в регистрацию были внесены изменения, касающиеся наименования правообладателя: ООО «Баумикс» было изменено на ООО Производственное предприятие «ГИДРОЦЕМ», Санкт-Петербург.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 13.04.2017 РД0220782; дата внесения записи в Госреестр: 13.04.2017) правообладателем товарного знака стал Якшилов Дмитрий Сергеевич.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер государственной регистрации договора: 07.02.2018 РД024340; дата внесения записи в Госреестр: 07.02.2018) правообладателем товарного знака стало ООО «Гидроцем», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.03.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №571756 произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, до 30.06.2015 было зарегистрировано как юридическое лицо под наименованием «БАУМИКС» и с 2013 года использовало в гражданском обороте коммерческое обозначение «Гидроцем» для индивидуализации предприятия (по существу статьи 1538 Кодекса), расположенного в Санкт-Петербурге г. Пушкин, которое приобрело известность в пределах указанного субъекта Российской Федерации.

Таким образом, право на коммерческое обозначение «Гидроцем» возникло с 2013 года, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и даты регистрации нового правообладателя этого товарного знака (ООО «Гидроцем») в качестве юридического лица.

Для подтверждения фактического использования обозначения для индивидуализации предприятия лицо, подавшее возражение, представило пакет документов, иллюстрирующих наличие исключительного права на коммерческое обозначение, возникшее в 2013 году, в том числе данные о регистрации юридического лица ОГРН 1137847305859, ИНН 7806507409 (первое наименование ООО «Баумикс», с 30.06.2015 - ООО «Производственное предприятие «Гидроцем»), протоколы общих собраний участников (Мошкова И.Р., Явшилова Д.С.) об учреждении ООО «Баумикс» и о переименовании ООО «Баумикс» в ООО «Производственное предприятие «Гидроцем», а также другие документы.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что наличие у него до даты приоритета оспариваемого товарного знака различных прав и обязанностей, возникших из заключенных им договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности по производству соответствующих товаров, их реализации, а также наличие права аренды нежилого помещения, производственных мощностей, оборудования, инвентаря, складского помещения, продукции свидетельствует о его деятельности как предприятия, обладающего своим имущественным комплексом, используемым им для осуществления предпринимательской деятельности.

По мнению лица, подавшего возражение, представленные документы позволяют определить момент начала использования коммерческого обозначения и продолжение его использования, подтверждают обладание коммерческим обозначением достаточных различительных признаков, доказывают приобретение известности коммерческим обозначением на определенной территории, и подтверждают, что именно ООО «ПП «Гидроцем» ввело в гражданский оборот коммерческое обозначение «Гидроцем» и товары с наименованием «ГИДРОЦЕМ».

Данный пакет документов также доказывает введение лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот обозначения «Hydrocem», являющегося тождественным оспариваемому товарному знаку.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что факт существования коммерческого обозначения «Гидроцем» с 2013 года подтвержден решением Роспатента (имеется в виду решение Роспатента от 10.01.2020, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ГИДРОЦЕМ» по свидетельству от 680973) и решением Суда по интеллектуальным правам № СИП-329/2020 от 09.10.2020.

Возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, обусловлена сходством оспариваемого товарного знака до степени смешения с обозначением, которое было введено в оборот лицом, подавшим возражение, и активно используется в его коммерческой деятельности.

Сходство коммерческого обозначения «Гидроцем» и оспариваемого товарного знака обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ГИДРОЦЕМ» - «HYDROCEM»: сравниваемые обозначения имеют одинаковое количество и расположение букв и слогов, при этом характеризуются полным совпадением звуков, за исключением отличий в первых буквах Г – Х. Соответственно, данные обозначения производят на потребителя одинаковое впечатление.

Лицо, подавшее возражение, производит сухие бетонные смеси, известь, гипс, асбестовые волокна, смеси на основе асбеста и изделий из них, а также оказывает услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и т.д.

Если обратиться к ОКВЭД ООО «Гидроцем», то они полностью дублируют ОКВЭД ООО «ПП «Гидроцем». Таким образом, на рынке существуют две компании «Гидроцем», имеющие идентичные рынки оказания услуг, идентичные основной и дополнительные ОКВЭД, использующие при производстве товаров и оказании услуг сходные до степени обозначения.

«Гидроцем» - это собственное производство строительных смесей для гидроизоляции. Завод расположен в городе Пушкин (Ленинградская область). Цеха на заводе оснащены лучшим европейским и российским оборудованием для гидроизоляции и ремонтных смесей. Технологический процесс полностью соответствует российским и европейским нормам и требованиям к качеству продукции.

Особое внимание уделяется качеству входного сырья. В собственной лаборатории на заводе специалисты технологи подбирают оптимальный состав различных видов цементной гидроизоляции. На заводе «Гидроцем» выпускаются смеси цементной гидроизоляции и ремонтные составы только с проверенной рецептурой. Многочисленные сертификаты подтверждают высокий уровень и высокое качество готовых смесей «Гидроцем», их надёжность в эксплуатации.

ООО «ГИДРОЦЕМ» - правообладатель оспариваемого товарного знака, использует обозначение HYDROCEM, сходное до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением лица, подавшего возражение. Завод по

производству продукции HYDROCEM, находится также в г. Пушкин, где расположен завод ООО «ПП «Гидроцем». Таким образом, спорящие субъекты имеют одинаковое местонахождение бизнеса.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что оно является администратором доменного имени www.hydrocem.ru с датой регистрации - 14.01.2015, а также ссылается на доменное имя гидроцем.рф, зарегистрированное 05.09.2015, которое администрируется в интересах ООО «ПП «Гидроцем». А в интересах ООО «ГИДРОЦЕМ» действует интернет-страница www.hydrocem-msk.ru, при этом дата регистрации домена более поздняя - 25.03.2018. Также ООО «ГИДРОЦЕМ» используется товарный знак «ГИДРОЦЕМ» на сайтах <https://vk.com/hydrocemmoscow> и <https://www.instagram.com/hydrocemmoscow/>, что, по мнению лица, подавшего возражение, направлено на введение потребителей и контрагентов в заблуждение.

Кроме того, в возражении также приведены сведения относительно недобросовестного поведения правообладателя оспариваемого товарного знака, направленного, в том числе, на введение потребителей и контрагентов в заблуждение относительно лица, производящего товары, намерение создать смешение относительно обозначения, введенного в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, и препятствия в использовании им своего коммерческого обозначения и фирменного наименования.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 571756 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- данные о регистрации юридического лица ОГРН 1137847305859, ИНН 7806507409, первое наименование ООО «Баумикс», с 30.06.2015 - ООО «Производственное предприятие «Гидроцем», включая лист записи ЕГРЮЛ от 13.08.2013 (форма 50007), выписку из ЕГРЮЛ от 13.08.2013, выписку из ЕГРЮЛ от 30.10.2019, выписку из ЕГРЮЛ от 24.03.2021[1];
- протоколы № 1 Общего собрания участников (Мошков И.Р., Якшилов Д.С.) от

05.08.2013 об учреждении ООО «Баумикс», № 2 Общего собрания участников (Мошков И.Р., Якшилов Д.С.) от 22.06.2015 о переименовании ООО «Баумикс» в ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» [2];

- устав ООО «Баумикс», 2013 г.[3];

- место нахождения (адрес) предприятия (имущественного комплекса) общества «ПП «ГИДРОЦЕМ», включая выписку из ЕГРЮЛ ООО «Авангард», ОГРН 1079847154815, 27.12.2007, ИНН 7820313331, адрес 196603, г. Санкт-Петербург, город Пушкин, шоссе Красносельское, 14/28, лит. Ц [4];

- справка о владении земельным участком от 30.04.2008, № 2-1090 [5];

- свидетельство о государственной регистрации права от 14.03.2008, 78-АГ 293183 на нежилое помещение, адрес 196603, г. Санкт-Петербург, город Пушкин, Красносельское шоссе, 14/28, лит. Ц [6];

- свидетельство о государственной регистрации права от 21.03.2014, 78-АЗ 414253 на нежилое помещение, адрес 196603, г. Санкт-Петербург, город Пушкин, Красносельское шоссе, 14/28, лит. ВА [7];

- письмо от 05.12.2019, исх. № б/н, ООО «Авангард», ОГРН 1079847154815, 27.12.2007, ИНН 7820313331, об аренде [8];

- письмо от 05.12.2019, исх. № б/н, ООО «Гидростройтехнологии», ОГРН 5067847123317 от 05.07.2006 г., ИНН 7810066757, об аренде [9];

- фотоматериалы: вывеска предприятия, фотографии производственных помещений [10];

- технические условия - ТУ 5745-001-44319339-2013 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем «HydroCem», от 25.08.2013 [11];

- сертификаты соответствия № РОСС RU.Ar92.H06821, срок действия с 20.09.2013 по 19.09.2016, «Смеси сухие строительные на цементно-вяжущей основе «ГИДРОЦЕМ», изготовитель ООО «Баумикс», ТУ 5745-001-44319339-2013, № РОСС RU.Ar92.H07048, срок действия с 22.10.2013 по 21.10.2016, «Грунты водно-дисперсионные с маркировкой «Гидроцем», изготовитель ООО «Баумикс», ТУ 2316-001-44319339-2013, № РОСС RU.Ar92.H07328, срок действия 05.12.2013 по 04.12.2016, «Краски водно-дисперсионные акриловые строительного назначения, серии «ГИДРОЦЕМ», ТУ 2316-002-44319339-2013 [12];

- сертификат соответствия К № 29128 per. № РОСС RU.НО93К>K00366, дата регистрации 01.09.2014, срок действия до 01.09.2017 применительно в деятельности по разработке, производству и реализации сухих строительных смесей [13];
- сертификаты соответствия 2015-2020 гг.[14];
- экспертные заключения [15]: per. № 14-08-320 от 28.08.2014 г. Продукция «смеси сухие строительные на цементном вяжущем марки «HydroCem», № 844, per. № 4193 от 06.10.2016, материалы лакокрасочные эпоксидные т.м. «ГидроЦем» (HydroCem), техническое освидетельствование смесей сухих строительных ООО «Баумикс» (HydroCem);
- каталожный лист продукции № 019774 [16];
- договоры на поставку упаковки, в том числе с нанесенным обозначением «ГИДРОЦЕМ», и товарные накладные [17];
- сведения АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» о регистрации обществом «ПП «Гидроцем» доменного имени «HYDROCEM.RU» «гидроцем.рф» [18];
- справка об оборотах по счету за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. [19];
- справка о вложениях в рекламу [20];
- договоры на поставку товаров под обозначением «Гидроцем» и товарные накладные [21];
- технические условия ТУ 2312-003-44319339-2014 от 15.05.2014 и каталожный лист на эмали эпоксидные «Hydrocem» [22];
- товарные накладные на поставку обществом «ПП «Гидроцем» товаров «Гидроцем» [23];
- сертификаты соответствия общества «ПП «Гидроцем» на смеси сухие строительные «Гидроцем» [24];
- информация из сети Интернет о деятельности общества «ПП «Гидроцем» [25];
- каталог и реклама продукции [26];
- сведения о разработке фирменного стиля под коммерческим обозначением «Гидроцем» [27];
- интернет-распечатки [28].

В дополнение к ранее представленным материалам от лица, подавшего

возражение, в Роспатент поступили пояснения к возражению, а также следующие документы, подтверждающие доводы, ранее изложенные в возражении:

- план участка 78:42:0018246:16, адрес Санкт-Петербург, город Пушкин, Красносельское шоссе, дом 14/28, литера Ц, литера ВА, Публичная Кадастровая карта Российской Федерации [29];

- выписка из ЕГРН, кадастровые паспорта земельных участков 78:42:0018246:16, 78:42:0018246:3510, 78:42:0018246:3509, за 2015- 2016 г., лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта ООО «АВАНГАРД» [30];

- кадастровый паспорт земельного участка 78:42:0018246:16, 2021 г., правообладатель ООО «АВАНГАРД» [31];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Авангард», 2021 г. [32];

- документы о приобретении доли ООО «Авангард» Мошковым И.Р. [33];

- фотографии здания по адресу Санкт-Петербург, город Пушкин, Красносельское шоссе, дом 14/28, литера Ц, литера ВА, внешний вид и внутренние помещения [34];

- сведения о работе дизайнера, справка от 28.11.2019 г., исх. № 11/19, письмо-рекомендация от 15.11.2014 [35];

- переписка с дизайнером Арефьевой Н.О. [36];

- примеры дизайна упаковки [37];

- договор на установку вывески от 31.08.2013 [38];

- примеры рекламных материалов [39];

- документы о поставке товаров, 2018 г [40].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указал следующее.

Лицо, подавшее возражение, являлось первоначальным правообладателем товарного знака, правовую охрану которого оно намерено оспорить, полагая, что она была предоставлена незаконно.

При этом правообладатель полагает, что государственная регистрация оспариваемого товарного знака и последующая государственная регистрация перехода исключительного права на товарный знак были осуществлены в

установленном законом порядке: соблюдены условия государственной регистрации товарного знака, предусмотренные статьей 1483 Кодекса, государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак, предусмотренные статьей 1488 Кодекса и Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 года № 1416 «О государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на них без договора».

В 2018 году ООО «ПП «Гидроцем» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о расторжении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «HYDROCEM», заключенного между ООО «ПП «Гидроцем» и ИП Якшиловым, и с требованием перевести на ООО «ПП «Гидроцем» право приобретателя исключительного права на товарный знак «HYDROCEM» по свидетельству №571756 (дело № А56-23120/2018). Дело рассматривалось в судах трех инстанций и закончилось вынесением отказа в удовлетворении исковых требований.

В отзыве представлен подробный анализ документов, приложенных к возражению, на основании которого правообладатель делает вывод о том, что эти документы не подтверждают приобретение исключительного права на коммерческое обозначение до даты приоритета (26.02.2015) оспариваемого товарного знака и не свидетельствуют о его известности в пределах указанной территории.

В частности, представленные фотоматериалы, не содержат указания на дату съемки, по ним не представляется возможным определить адрес места съемки, их качество не позволяет с высокой степенью достоверности подтвердить различительные признаки обозначения, а указание на фотографиях наименования «Производственное предприятие «Гидроцем», которое появилось только 30.06.2015 свидетельствует о том, что с наибольшей степенью вероятности фотосъемка производилась уже после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Правообладатель также обращает внимание на то, что значительная часть представленных документов, включая технические условия, сертификаты

соответствия, экспертные заключения, каталожные листы продукции, отзывы о материале «HYDROCEM» способна индивидуализировать определенный товар, но не предприятие как имущественный комплекс.

Договоры на поставку упаковки, товарные накладные, приложенные к возражению, не относятся к рассматриваемому делу, поскольку подтверждают лишь факт поставки товаров третьих лиц в адрес ООО «Баумикс».

Вывод, содержащийся в заключении коллегии палаты по патентным спорам, приложенном к решению Роспатента от 10 января 2020 года о принадлежности коммерческого обозначения «ГИДРОЦЕМ» лицу, подавшему возражение, не имеет отношения к существу рассматриваемого спора, поскольку в рамках настоящего возражения рассматривается вопрос наличия исключительного права на коммерческое обозначение «HYDROCEM».

Соответственно, по мнению правообладателя, ссылка на заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 10 января 2020 года и на решение Суда по интеллектуальным правам от 09 октября 2020 года по делу № СИП-329/2020 в качестве доказательства принадлежности коммерческого обозначения «ГИДРОЦЕМ» ООО «ПП «Гидроцем» несостоятельна.

В отзыве также указано, что предприятие лица, подавшего возражение, находится на закрытой территории с регламентированным пропускным режимом (предварительной заявкой на проезд, въезд только по заранее выписанным пропускам, досмотр машин и т.п.). При таких условиях работы предприятия и отсутствии доказательств использования обозначения для индивидуализации предприятия не представляется возможным говорить о приобретении известности обозначения.

Правообладатель полагает, что утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака приводит к введению потребителей в заблуждение относительно производителя продукции, не соответствует действительности.

Представленные документы свидетельствуют только о деятельности лица, подавшего возражение, по продаже сухих строительных смесей, маркированных различными обозначениями, в том числе « ГИДРОЦЕМ »/« HYDROCEM», что не

свидетельствует о том, что само обозначение «HYDROCEM» вызывает ассоциации в сознании потребителя именно с лицом, подавшим возражение.

Относительно довода о недобросовестной конкуренции в отзыве отмечено, что компетенцией на признание действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции обладают антимонопольные органы, поэтому этот довод не является предметом рассмотрения коллегии палаты по патентным спорам в рамках представленного возражения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №571756.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Копия заявки на государственную регистрацию товарного знака «HYDROCEM» в Российской Федерации от 10.02.2015;
2. Копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «HYDROCEM» от 25.01.2017;
3. Копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «HYDROCEM» от 12.12.2017;
4. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу А56-23120/2018;
5. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А56-23120/2018;
6. Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу А56-23120/2018.

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

С учетом даты приоритета (26.02.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 571756 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее —

Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не

являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Согласно пункту 2 статьи 132 Кодекса в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №571756 представляет собой

обозначение **HYDROCEM**, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного и серого цвета.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров:

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для

тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей.

02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

HYDROCEM

Сам по себе товарный знак **HYDROCEM** не несет каких-либо указаний, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем он воспринимается как вводящий в заблуждение относительно производителя товаров, включенных в перечень этой регистрации.

Вместе с тем, способность товарного знака вводить в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным изготовителем товаров и лицом, оказывающим услуги, основанной на его предшествующем опыте.

Как правильно указывает лицо, подавшее возражение, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем, при этом оценка обозначения на соответствие его требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения средними

потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых используется спорное обозначение.

Вероятность ошибочного восприятия правообладателя товарного знака усиливается ввиду его длительного и активного использования и, как следствие, достаточной известности товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров.

Из материалов возражения следует, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству сухих строительных смесей на цементно-вяжущей основе под обозначениями «ГИДРОЦЕМ»/«HYDROCEM», при этом подготовка к производству началась в конце 2013 года, что подтверждается представленными техническими условиями (ТУ) [11], сертификатами соответствия [12-14], договорами на поставку упаковки и расходных материалов для производства [17], а само производство и реализация товаров, маркированных обозначением «ГИДРОЦЕМ»/«HYDROCEM», началось уже в 2014 году, подтверждением чего служат представленные материалы [1] – [40].

ООО «Гидроцем» как юридическое лицо возникло только 13.01.2015, т.е. менее чем за 2 месяца до даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом коллегия не располагает какими-либо материалами и документами, подтверждающими, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака оно являлось производителем каких-либо товаров, маркированных обозначением «ГИДРОЦЕМ»/«HYDROCEM».

Таким образом, на дату (26.02.2015) приоритета оспариваемого товарного знака производителем продукции, маркированной обозначением «ГИДРОЦЕМ»/«HYDROCEM», являлось только лицо, подавшее возражение, которое в этот период было правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №571756 и осуществляло свою деятельность как ООО «Баумикс».

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии с абзацем 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса положения подпункта 1 пункта 2, касающиеся прекращения правовой охраны товарного знака по основаниям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Учитывая, что материалы возражения не содержат документов (например, результатов социологического опроса), которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении производителя товаров, включенных в перечень оспариваемой регистрации.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Как было указано выше, лицом, подавшим возражение, представлены документы [1] – [40], содержащие сведения о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака оно осуществляло деятельность по производству товаров (сухие строительные смеси на цементно-вяжущей основе, водно-дисперсионные акриловые краски и грунты строительного назначения), маркированных обозначением «ГИДРОЦЕМ»/«HYDROCEM», используя при этом производственные мощности (производственные и складские помещения, оборудование), расположенные по адресу: Санкт-Петербург, город Пушкин, Красносельское шоссе, дом 14/28, литера Ц, литера ВА [5], [6], [7].

Владельцем земельного участка, расположенного по этому адресу, является ООО «Авангард» (ОГРН 1079847154815), при этом учредитель и действующий управляющий ООО «Производственное предприятие «Гидроцем» Мошков И.Р. является владельцем доли в ООО «Авангард» с 2013 года, в настоящее время доля Мошкова И.Р. в ООО «Авангард» увеличилась до 75%, что подтверждается договорами купли-продажи, сведениями из ЕГРН и ЕГРЮЛ [30-33].

Лицо, подавшее возражение, использует эту территорию с 2013 года с целью ведения производственной деятельности под обозначением «ГИДРОЦЕМ». Место нахождения производства ООО «ПП «Гидроцем» до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается, например, Сертификатом соответствия К № 29128

рег. № РОСС RU.МО93.К00366, дата регистрации 01.09.2014 г., срок действия до 01.09.2017 г. применительно в деятельности по разработке, производству и реализации сухих строительных смесей [13], в котором приведены сведения о производственной площадке. Нахождение производства на той же территории до настоящего времени подтверждают сертификаты соответствия 2015-2020 гг., а также документы [8] - [9].

Подтверждением возникновения исключительного права на коммерческое обозначение «Гидроцем», используемого для индивидуализации предприятия, на котором осуществляется производство продукции лицом, подавшим возражение, являются, в том числе документы, касающиеся разработки и размещения вывески, информирующей о производственном предприятии «ГИДРОЦЕМ», установленной на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское ш., д. 14/28, лит. Ц.

Работы по установке и монтажу вывески были осуществлены в соответствии с договором от 31.08.2013 [38], исполнение договора подтверждено актом приема-сдачи выполненных работ от 03.10.2013. Внешний вид вывески и ее размещение подтверждены фотографиями.

В отношении довода правообладателя о том, что предприятие лица, подавшего возражение, находится на закрытой территории с регламентированным пропускным режимом (предварительной заявкой на проезд, въезд только по заранее выписанным пропускам, досмотр машин и т.п.), в связи с чем не представляется возможным говорить о приобретении известности обозначения, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Подтверждением известности коммерческого обозначения «Гидроцем» на определенной территории является наличие вывески предприятия, доступной всем заинтересованным лицам, к которым относится в рассматриваемом случае достаточно узкий круг специалистов, разбирающихся в вопросах строительства специальных сооружений. И, как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, необходимость оформления документов для прохода/проезда – дополнительное свидетельство увеличения информированности заинтересованных

лиц о том, на какое предприятие и по какому адресу они направляются. Также об известности коммерческого обозначения свидетельствуют представленные документы об использовании обозначения, в том числе о поставках товара третьим лицам [21,23], о затратах на рекламу [20].

Что касается довода правообладателя о том, что часть представленных в возражении документов выходит за дату приоритета оспариваемого знака или касается индивидуализации товара под обозначением «ГИДРОЦЕМ/HYDROCEM», то следует отметить, что указанные документы подтверждают осуществление деятельности лица, подавшего возражение, и его заинтересованность в оспаривании товарного знака.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что совокупность представленных документов свидетельствует о возникновении до даты приоритета оспариваемого товарного знака исключительного права лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «ГИДРОЦЕМ», используемое для индивидуализации производственного предприятия, осуществляющего производство товаров (сухие строительные смеси на цементно-вяжущей основе, водно-дисперсионные акриловые краски и грунты строительного назначения), однородных части товаров 02, 19 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак.

Сходство оспариваемого товарного знака с коммерческим обозначением, которое использует в своей деятельности лицо, подавшее возражение, определяется фонетическим тождеством словесных элементов «ГИДРОЦЕМ» - «HYDROCEM», играющих в них основную индивидуализирующую роль, при этом некоторое визуальное различие между их графическим оформлением не влияет на вывод о сходстве этих обозначений.

Следует отметить, что высокая степень сходства сравниваемых обозначений, обусловленная их фонетическим тождеством, расширяет диапазон товаров, признаваемых однородными.

Соответственно, коллегия полагает, что часть товаров, включенных в 01 (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях), 02 (краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от

коррозии и древесину от разрушения, необработанные природные смолы), 17 (материалы для конопачения, уплотнения и изоляции) и 19 (неметаллические строительные материалы; смолы и битум) классы МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородна товарам, которые производятся лицом, подавшее возражение, с использованием сходного коммерческого обозначения.

Однородность этих товаров обусловлена их принадлежностью к родовым группам товаров, предназначенным для использования в промышленных целях, а именно в промышленном и гражданском строительстве, в дорожном строительстве в качестве строительных, гидроизоляционных и защитных материалов, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями и каналами реализации.

Что касается иных товаров, включенных в перечень оспариваемой регистрации (другая часть товаров, включенных в 01, 02, 17, 19 классы МКТУ), то они не являются однородными товарам, производимым лицом, подавшим возражение, с использованием коммерческого обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком, ввиду отнесения их к разным видовым и родовым группам товаров.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №571756 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 01, 02, 17, 19 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Также следует отметить, что вывод о принадлежности коммерческого обозначения «ГИДРОЦЕМ» лицу, подавшему возражение, ранее был сделан в заключении коллегии, приложенном к решению Роспатента от 10 января 2020 года при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №680973, который не был опровергнут в решении Суда по интеллектуальным правам от 09 октября 2020 года по делу № СИП-329/2020 при оспаривании указанного решения Роспатента.

Относительно довода возражения о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя коллегия отмечает, что, как справедливо замечено в отзыве,

компетенцией на признание действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции обладают антимонопольные органы, в связи с чем этот довод не является предметом рассмотрения коллегии в рамках поданного возражения.

Особое мнение правообладателя, поступившее 19.07.2021, в основном повторяет доводы, изложенные в отзыве на возражение, которые проанализированы выше, в мотивировочной части заключения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №571756 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях», 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; необработанные природные смолы», 17 класса МКТУ «материалы для конопачения, уплотнения и изоляции» и 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; смолы и битум».