

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.08.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 557986, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДорЦем», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

ДОРЦЕМ

Регистрация оспариваемого товарного знака «**ДОРЦЕМ**» с приоритетом от 18.02.2014 по заявке № 2014704857 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.11.2015 за № 557986. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вэдос», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 01, 19, 35, 37 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.08.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 557986 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемая регистрация нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, включающее обозначение «ДОРЦЕМ», а также является способной

ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, поскольку обозначение «ДОРЦЕМ» использовалось задолго до даты подачи заявки № 2014704857 для индивидуализации юридического лица ЗАО «ДОРЦЕМ» (ОГРН 1117746610585), а также для маркировки модификатора «ДОРЦЕМ ДС-1» для дорожного и аэродромного строительства и эта продукция получила широкую известность.

В своем возражении лицо, его подавшее, отмечает, что является правопреемником упомянутого ЗАО «ДОРЦЕМ» (ОГРН 1117746610585), зарегистрированного 08.08.2011 с целью осуществления, в том числе, следующих видов деятельности: торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах; производство цемента; производство сухих бетонных смесей; строительство автомобильных дорог и автомагистралей; подготовка строительной площадки; разведочное бурение; деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях; технические испытания, исследования, анализ и сертификация; научные исследования и разработки в области естественных и технических наук и т.д. В возражении приводится вывод о тождестве сопоставляемых средств индивидуализации, а также имеются доводы об однородности товаров и услуг 01, 19, 35, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства № 557986, видам деятельности, в отношении которых зарегистрировано противопоставляемое фирменное наименование.

В отношении использования обозначения «ДОРЦЕМ» в составе маркировки модификатора для дорожного строительства («ДОРЦЕМ ДС-1») в возражении приводятся сведения о приобретении таким обозначением широкой известности в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, его правопредшественника и ООО «НПО МГТ» (ОГРН 1127746407403) – аффилированного общества.

Согласно возражению модификатор «ДОРЦЕМ ДС-1» распространялся путем применения в области дорожного строительства, осуществлявшегося на основании

государственных и муниципальных контрактов. ООО «НПО МГТ», начиная с 2012 года, осуществляло распространение модификатора и контроль по использованию технологии проведения работ с его использованием, действовало на основании договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности (ноу-хай) № ДЦ-1-2012 от 14.06.2012.

В возражении поясняется, что технологии дорожного строительства активно развиваются, и при появлении той или иной новой технологии в средствах массовой информации такие сведения широко публикуются, что автоматически приводит к известности нового продукта на рынке, начиная с момента ввода его в гражданский оборот. Согласно возражению модификатор и технология «ДОРЦЕМ» хорошо зарекомендовали себя, что подтверждается письмами Администраций Тамбовской области, поселения Воскресенск, Управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области, Министерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, Министерства транспорта Российской Федерации.

Кроме того, в возражении приводятся доводы об однородности товаров 01, 19 и услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве № 557986, товару (модификатору), производимому лицом, подавшим возражение, и услугам, которые оно оказывает. Так, в возражении указано, что модификатор «ДОРЦЕМ» представляет собой продукцию, относящуюся к пластификаторам (то есть к товарам 01 класса МКТУ, в частности, *«вещества агглютинирующие для бетона»*, *«вещества поверхностно-активные»*, *«препараты для придания водонепроницаемости цементу, за исключением красок»*, *«средства консервирующие для бетона, за исключением красок и масел»*). Также, учитывая способ использования модификатора «ДОРЦЕМ», лицо, подавшее возражение, соотносит его с такими товарами 19 класса МКТУ как *«покрытия в качестве строительного материала»*, *«вещества связующие для ремонта дорожных покрытий»*, *«материалы для дорожных покрытий»*, *«материалы для строительства и покрытия дорог»*. Что касается услуг, то лицо, подавшее возражение, отмечает, что услуги 35, 37 и 42 классов МКТУ оказываются им совместно с ООО «НПО МГТ», и эти услуги однородны названным услугам оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 557986 в отношении всех товаров 01, 19 и всех услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении ООО «ДОРЦЕМ» (ОГРН 1197746210870);

2. распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НПО МГТ» (ОГРН 1127746407403);

3. распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ДОРЦЕМ» (ОГРН 1117746610585);

4. копия договора поставки № 4/06-13ВО от 04.06.2013 (ООО «Соурс» – покупатель, ООО «НПО МГТ» – продавец) с приложением спецификации, товарных накладных, платежных документов;

5. копия договора строительного подряда № 1-РИ от 14.04.2016 (ООО «НПО МГТ» – подрядчик, ООО «Контакт» – заказчик) с приложением отчета, 2016;

6. копия договора поставки материала и сопровождения строительства № 02/09-13ДЦ от 02.09.2013 (ООО «ЕВРОЛИНЦ» – покупатель, ООО «НПО МГТ» – поставщик) с приложением спецификации, товарных накладных, счетов-фактур, платежных документов;

7. сведения с сайта zakupki.gov.ru о контрактах (поставщики – ООО «Россошанское ДРСУ № 1», ОАО «Автодорстрой», АО «Рязаньавтодор», ООО «НПО МГТ», ООО «МПП-ТРАНЗИТСТРОЙ»), документы, касающиеся выполнения контрактов;

8. договор подряда №14 от 03.10.2012 (ООО «Воронеждорстрой» – заказчик, ООО «НПО МГТ» – подрядчик) с приложением дополнительных соглашений, актов, платежных документов;

9. сведения с сайта zakupki.gov.ru о контракте (поставщик – ООО «Бондарская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна»), документы, касающиеся выполнения контракта;

10. копия договора № 02-06-УР/16 от 21.06.2016 (ООО «ДОРЦЕМ-ПОВОЛЖЬЕ» – покупатель, ООО «НПО МГТ» – продавец) с приложением спецификаций, товарных накладных, счетов-фактур;

11. сведения с сайта zakupki.gov.ru о контрактах (поставщики – ООО «ДОРЦЕМ-ПОВОЛЖЬЕ», ООО «Стройтехкомплекс»), документы, касающиеся выполнения контрактов;

12. копия договора на поставку товара и техническое сопровождение № 32/1-ДЦ от 24.08.2018 (ООО «СК ГенЪИнвест» – заказчик, ООО «НПО МГТ» – исполнитель) с приложением спецификации, товарной накладной, платежного документа;

13. копия договора поставки материала и технического сопровождения строительства № 5/09-13ВО от 27.09.2013 (ООО «ЭРСТРОЙ» – покупатель, ООО «НПО МГТ» – поставщик) с приложением спецификации, товарной накладной, платежных документов;

14. распечатка результатов поиска на сайте zakupki.gov.ru по запросу «ДорЦем, ДорЦем ДС-1»;

15. копия договора на поставку товара и технологическое сопровождение № 64-ДЦ от 30.10.2017 (ООО «Ромекс-Кубань» – заказчик, ООО «НПО МГТ» – исполнитель) с приложением спецификации;

16. копия договора на поставку товара № 11/01-ДЦ от 30.07.2014 (ООО «Россошанское ДРСУ № 1» – покупатель, ЗАО «ДОРЦЕМ» – поставщик) с приложением спецификации, товарных накладных;

17. копия договора поставки материала и технического сопровождения строительства № 8/10-13МО от 31.10.2013 (ООО «СТРОЙТЕХКОМПЛЕКС» – покупатель, ООО «НПО МГТ» – поставщик) с приложением спецификации, товарной накладной, счета-фактуры;

18. копия договора на поставку товара № 12-ДЦ от 31.07.2014 (ООО «Бондарская ДСПМК» – покупатель, ЗАО «ДОРЦЕМ» – поставщик) с приложением спецификации, товарной накладной, счета-фактуры;

19. копия договора поставки материала № 99/07/12 от 09.07.2012 (ОАО «Автодорстрой» – покупатель, ЗАО «ДОРЦЕМ» – поставщик) с приложением спецификации, товарной накладной, счетов-фактур;
20. презентация-фотоотчет «Ремонт дорожной одежды укреплением основания по технологии «ДорЦем» в г. Воронеж», 2012 г.;
21. презентация-фотоотчет «Ремонт дорожной одежды укреплением основания по технологии «ДорЦем» на а/д «Белгород-Павловск» Воронежской области», 2013 г.;
22. презентация-фотоотчет «Строительство дорог способом укрепления основания по технологии «ДорЦем» в поселке Большая Хвощеватка Подгоренского района Воронежской области», 2012 г.;
23. платежные документы, касающиеся договоров от 10.08.2017, 14.04.2016;
24. копии платежных документов от ООО «Ресайклер Стройсервис», в том числе, по договору от 10.07.2014;
25. копия универсального передаточного документа (далее – УПД) от 06.10.2017 (ООО «META» – покупатель, ООО «НПО МГТ» – поставщик);
26. копия договора на поставку товара № 10/8-17 БО от 10.08.2017 (ООО «Стройхимматериалы» – покупатель, ООО «НПО МГТ» – поставщик) с приложением спецификации, УПД;
27. копия договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности (ноу-хау) № ДЦ-1-2012 от 14.06.2012;
28. CD-диск с видеоматериалами;
29. статья «Эффект модификатора «ДорЦем ДС-1» в издании «Автомобильные дороги»;
30. копия страницы в издании «Строительство и недвижимость в Воронежском районе», 2015 г.;
31. копии страниц в издании «Технологии интеллектуального строительства», 2017 г.;

32. статья «Технологии укрепления грунтов с применением вяжущих и порошкового модификатора ДОРЦЕМ ДС-1», 2017 г.;

33. публикация в сети Интернет, 20.09.2013;

34. документация, выдержки из документации в отношении модификатора «ДОРЦЕМ ДС-1», сертификационные документы, документы, касающиеся испытаний;

35. копии писем, касающихся модификатора «ДОРЦЕМ ДС-1».

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с поступившим возражением, был представлен отзыв по мотивам поданного возражения, в котором отмечается отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, по смыслу пункта 2 статьи 1513 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что правопреемство лица, подавшего возражение, по отношению к обязательствам ликвидированного общества ЗАО «ДОРЦЕМ» не является основанием для противопоставления оспариваемому товарному знаку фирменного наименования данного общества, поскольку право на фирменное наименование прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования. Переход исключительного права на фирменное наименование от одного юридического лица к другому юридическому лицу законодательно не предусмотрен.

В отзыве отмечается, что документы, представленные с возражением, касаются деятельности ООО «НПО МГТ», которое не является лицом, подавшим возражение, следовательно, нет доказательств деятельности лица, подавшего возражение, и, следовательно, заинтересованности в подаче возражения.

Правообладатель указывает также на то, что договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности (ноу-хай) № ДЦ-1-2012 от 14.06.2012 представлен не в полном виде, невозможно установить его содержание. При этом договоры и контракты не содержат упоминания ООО «ДОРЦЕМ» либо заключены позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Также отзыв содержит доводы о том, что лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств наличия у потребителя сложившихся

ассоциаций с конкретным производителем (ЗАО «ДОРЦЕМ») на момент подачи заявки № 2014704857.

В завершение правообладатель приводит довод о том, что требование об аннулировании регистрации № 557986 полностью не основано на материалах возражения, в которых речь идет только о товарах 01 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, правовую охрану товарного знака оставить в силе.

Лицом, подавшим возражение, 22.11.2019 были представлены дополнительные материалы к возражению (36), которые представляют собой копии договоров от 03.09.2012, 04.10.2012, 10.06.2013, 10.09.2013, а также платежных документов к ним.

Вместе с тем согласно пункту 2.5 Правил ППС упомянутые материалы (36) являются материалами, изменяющими мотивы возражения (такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения – абзац 4 пункта 2.5 Правил ППС), и не могут быть положены в основу выводов по итогам рассмотрения возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (18.02.2014) на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс (в соответствующей редакции) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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.

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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и оценивается по признакам, перечисленным в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак «**ДОРЦЕМ**» по

свидетельству № 557986 (приоритет от 18.02.2014) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 19, 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1), ООО «ДОРЦЕМ» – лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на фирменное наименование, включающее обозначение «ДОРЦЕМ», с 25.03.2019, то есть позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.02.2014). Указанное свидетельствует о том, что данное средство индивидуализации не может быть противопоставлено в рамках оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, содержащим условие «права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

Указание лица, подавшего возражение (ООО «ДОРЦЕМ»), на его правопреемство по отношению к обязательствам ЗАО «ДОРЦЕМ» в данном случае не имеет правового значения, поскольку пунктом 2 статьи 1474 Кодекса установлено, что распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

ЗАО «ДОРЦЕМ» на дату подачи возражения прекратило свою деятельность, не является лицом, подавшим возражение.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для применения положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способной ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров (источника происхождения модификатора «ДОРЦЕМ»), коллегия установила следующее.

Способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате

ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возможности введения в заблуждение потребителей через ассоциацию с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги), основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой), маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса может быть применена в случае, если потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака.

Представленные лицом, подавшим возражение, копии договоров от 14.04.2016, 21.06.2016, 24.08.2018, 30.10.2017, 30.07.2014, 31.07.2014, 10.08.2017 (5, 10, 12, 15, 16, 18, 26), платежные документы (23), УПД (25), часть платежных документов (24), публикации (30, 31, 32), а также сведения о выполнении контрактов ООО «Россошанское ДРСУ № 1», АО «Рязаньавтодор», ООО «НПО МГТ», ООО «МПП-ТРАНЗИТСТРОЙ», ООО «Бондарская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна», ООО «ДОРЦЕМ-ПОВОЛЖЬЕ» (7, 9, 11) относятся к периоду, после даты приоритета оспариваемой регистрации, следовательно, не могут быть положены в основу выводов, касающихся охраноспособности оспариваемого товарного знака, которая устанавливается на дату подачи заявки № 2014704857.

Договоры от 04.06.2013, 02.09.2013, 27.09.2013, 31.10.2013 (4, 6, 13, 17), часть платежных документов ООО «Ресайклер Стройсервис» (24) иллюстрируют реализацию ООО «НПО МГТ» модификатора «ДОРЦЕМ» третьим лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Договор от 09.07.2012 (19) иллюстрирует поставку модификатора «ДОРЦЕМ» правопредшественником лица, подавшего возражение (ЗАО «ДОРЦЕМ»).

Вместе с тем данные обстоятельства сами по себе не могут обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода необходимо представление доказательств, свидетельствующих о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном конкретном производителе.

Коллегия не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о наличии у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей с лицом, подавшим возражение.

Так, сведения о модификаторе «ДОРЦЕМ», размещенные в статье (29), содержат следующую информацию: Модификатор «ДорЦем ДС-1» специально разработан (и запатентован) ООО «РСПаурСтрой» с целью использования для укрепления грунтов <...> В 2010 году ООО «РСПаурСтрой» в Московской, Калужской областях и Ставропольском крае построены основания дорожных одежд с использованием грунтов, укрепленных цементом совместно с модификатором «ДорЦем ДС-1».

Действительно, документация, касающаяся модификатора, а именно разработанные ТУ, утверждена ЗАО «ДОРЦЕМ» в 2010 году.

Однако, согласно имеющимся в распоряжении коллегии документам (выписка из ЕГРЮЛ (3)) ЗАО «ДОРЦЕМ», правопреемником которого является лицо, подавшее возражение, создано только 08.08.2011. ООО «НПО МГТ», которое упоминается как лицо, аффилированное с обществами «ДОРЦЕМ», создано 25.05.2012.

Совокупный анализ имеющейся информации не позволяет сделать вывод о возникновении до даты приоритета оспариваемого товарного знака у потребителей ассоциативной связи между модификатором (созданным в 2010 г.), обозначением

«ДОРЦЕМ» и конкретным изготовителем этих товаров (ЗАО «ДОРЦЕМ», созданным в 2011 г.).

Таким образом, доводы возражения о способности оспариваемого товарного знака «ДОРЦЕМ» на дату его приоритета вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не доказаны материалами возражения, следовательно, оснований для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 557986.