

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 поступившее 24.05.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Новые Дороги", г.Воронеж, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019762001, при этом установлено следующее.

ДОРСТАБ
DORSTAB

Словесное обозначение «**DORSTAB**» по заявке №2019762001 с приоритетом от 03.12.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 17, 19, 35, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762001. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название полимерной добавки, используемой при строительстве дорог – «ДОРСТАБ», разработанной Полуэктовым П.Т. (см. Интернет, например, http://www.vestivrn.ru/print_news.php?idnews=14839, <http://36on.ru/auto/roads/5482-voronezhskiy-himik-sozdal-dorozhnyy-stabilizator-izmenivshiy-predstavlenie-o-stroitelstve-i-remonte-dorog>). Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- интернет статьи, опубликованные в июле 2012 года, не содержат в себе информацию о том, что Полуэктов П.Т. является производителем дорожного стабилизатора «ДОРСТАБ»;
- Полуэктов П.Т. никогда не производил полимерную добавку (дорожный стабилизатор) под названием «ДОРСТАБ»;
- в свою очередь Полуэктов П.Т. изобрел дорожный стабилизатор грунтов под наименованием «ПОЛИСТАБ»;
- в интернет-ссылках отсутствует само название дорожного стабилизатора грунтов (полимерной добавки);
- на официальном сайте Федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР» все полимерные добавки называются дорожными стабилизаторами грунтов, следовательно, каждый дорожный стабилизатор имеет свое название;
- Вороньков А.С. генеральный директор ООО «Новые дороги» изобрел полимерную добавку под наименованием «ДОРСТАБ», активно рекламировал и

занимался реализацией через организацию ООО «Грань», где являлся заместителем генерального директора;

- компания ООО «Дорстабстрой», которая обратилась в ФИПС с просьбой не регистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, является прямым конкурентом ООО «Новые дороги», которое ведет свою деятельность с нарушением Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», о чем Федеральной антимонопольной службой выдавалось предписание об устранении причин и условий, способствовавших возникновения нарушенного антимонопольного законодательства, что подтверждается исх. №03-16/5131 от 07.08.2020;

- в результате чего, возражения ООО «Дорстрабстрой» не могут приниматься во внимание при вынесении законного и обоснованного решения, ввиду целенаправленных действий на устранение конкурента недобросовестным путем;

- заявителем приобщены дополнительные доказательства использования обозначения «ДОРСТАБ» в период, в том числе и более ранний, чем указано в интернет ссылках, на основании которых принималось решение об отказе в регистрации товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.01.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия уведомления о приеме и регистрации заявки от 03.12.2019 (1)
- копия уведомления о результатах проверки соответствия, заявленного обозначения требованиям законодательства от 21.05.2020 (2);
- копия исх. №4613 от 14.02.2012 (3);
- копия исх. №138 от 21.04.2012 (4);
- копия исх. №01-10/237 от 07.02.2013 (5);
- копия исх. №22-01-15/429 от 18.02.2013 (6);

- копия исх. №743 от 08.02.2013 (7);
- копия исх. №22-01-15/429 от 18.02.2013 (8);
- копия исх. №539 от 18.02.2013 (9);
- копия исх. №208-ОКС от 28.01.2013 (10);
- копия исх. №155 от 01.02.2013 (11);
- копия исх. №25-02-05/932 от 05.02.2013 (12);
- копия исх. №491-12-0 от 20.02.2013 (13);
- копия исх. №16/949 от 20.02.2013 (14);
- копия исх. №2872 от 15.02.2013 (15);
- копия исх. №235 от 04.03.2013 (16);
- копия исх. №22-01-15/429 от 18.02.2013 (17);
- копия исх. №4598/2 от 13.12.2012 (18);
- копия исх. №05-6253 от 05.10.2012 (19);
- копия исх. №15-04/1950 от 08.10.2012 (20);
- копия исх. №4905 от 09.10.2012 (21);
- копия исх. №1502-12 от 22.10.2012 (22);
- копия исх. №02-09/4650-ВШ от 22.10.2012 (23);
- копия исх. №06-25/17-01332 от 29.10.2012 (24);
- копия исх. №22-19-3498 от 02.11.2012 (25);
- копия исх. №1392-07/21 от 06.11.2012 (26);
- копия исх. №4598/2 от 13.12.2012 (27);
- копия исх. №16809/129 от 29.11.2012 (28);
- копия исх. №22/11825 от 19.12.2012 (29);
- копия исх. №36 от 21.09.2012 (30);
- копия исх. №25-02-05/932 от 05.02.2013 (31);
- копия исх. №25-05-09/1425 от 19.02.2013 (32);
- копия исх. №4905 от 09.10.2012 (33);
- копия исх. №491-12-0 от 12.02.2013 (34);
- копия исх. №01.8/426.1-КАД от 22.02.2013 (35);
- копия исх. №24 от 22.01.2012 (36);

- копия исх. №16/949 от 20.02.2013 (37);
- копия исх. №75 от 29.01.2012 (38);
- копия исх. №539 от 18.02.2013 (39);
- копия исх. №2872 от 15.02.2013 (40);
- копия исх. №86 от 29.01.2012 (41);
- копия исх. №03 от 16.01.2012 (42);
- копия исх. №91 от 29.01.2012 (43);
- копия исх. №539 от 18.02.2013 (44);
- копия исх. №25-02-05/932 от 05.02.2013 (45);
- копия ответа УФАС по Воронежской области исх. №03-16/5131 от 07.08.2020 (46);
- копия приказа №1 от 01.09.2014 (47);
- копия Устава (48);
- копия свидетельства о регистрации ООО «Новые дороги» (49).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.12.2019) поступления заявки №2019762001 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

ДОРСТАБ
«DORSTAB», состоящее из словесных элементов «ДОРСТАБ» «DORSTAB», выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным жирным шрифтом.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит название полимерной добавки, используемой при строительстве дорог – «ДОРСТАБ», разработанной Полуэктовым П.Т. (см. Интернет, например, http://www.vestivrn.ru/print_news.php?idnews=14839, <http://36on.ru/auto/roads/5482-voronezhskiy-himik-sozdal-dorozhnyy-stabilizator-izmenivshiy-predstavlenie-o-stroitelstve-i-remonte-dorog>), в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что 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.

По указанной в решении Роспатента от 25.01.2021 интернет-ссылке http://www.vestivrn.ru/print_news.php?idnews=14839 выпадает информация о том, что ничего не найдено. В связи с чем данная ссылка экспертизы может быть снята.

Вместе с тем, при обращении к сведениям на сайте <http://36on.ru/auto/roads/5482-voronezhskiy-himik-sozdal-dorozhnyy-stabilizator-izmenivshiy-predstavlenie-o-stroitelstve-i-remonte-dorog> в сети Интернет, упоминается название «Дорстаб» в качестве внешнего дорожного стабилизатора,

изобретателем которого является воронежский химик Павел Полуэктов (источник: ВГТРК).

Информации о том, что заявителем было придумано словесное обозначение «Дорстаб» для индивидуализации полимерного стабилизатора грунта, а также то, что он первый ввел в хозяйственный оборот указанную продукцию, в материалах возражения не содержится, поскольку не представлено фактических документальных данных об этом.

Представленная информация в письмах (38, 43) о том, что изобретателем полимерной добавки «Дорстаб» является Вороньков Александр Семенович, никоим образом не опровергает авторство Павела Полуэктова, поскольку они составлены и подписаны заинтересованным лицом, а именно, самим Вороньковым А.С. - заместителем генерального директора ООО «Грань», являющегося ныне генеральным директором ООО «Новые дороги».

Кроме того, в распоряжении коллегии имеется информация (в частности, от ООО «ДОРСТАБСТРОЙ» в обращении заинтересованного лица от 12.05.2020) о том, что задолго до даты приоритета заявленного обозначения словесный элемент «Дорстаб» использовался различными организациями в качестве стабилизирующей добавки при строительстве автомобильных дорог.

Так, на имя ООО «Грань» в 2012 году и на имя ООО «ДОРСТАБСТРОЙ» в 2014 году были получены технические условия на смеси минеральные и грунты, укрепленные цементом и стабилизатором «Дорстаб», для дорожного и аэродромного строительства; технические условия на стабилизатор грунтов «Дорстаб».

Имеется заключение №14 по результатам испытаний образцов-кернов отобранных из конструктивного слоя дорожной одежды устроенного по технологии холодильного ресайклинга с применением стабилизирующей добавки «Дорстаб», выданное Лабораторией ООО «Трансстроймеханизация».

Протокол результатов испытания различных материалов укрепленных цементом и полимером «Дорстаб» №11 от 20.05.2016, проводимый ООО «Научно-производственное предприятие Прогресс».

В распоряжении коллегии есть договор подряда от 04.07.2014, договор

поставки №1/5/2017 от 2017, договор подряда №АРМ-Р-18-06/18 от 18.06.2018, в которых указано, что ООО «ДОРСТАБСТРОЙ» оказывало услуги по устройству земляного полотна, посредством метода стабилизации грунта, с применением полимера «Дорстаб».

В представленных заявителем письмах (3-37, 39-43, 44, 45) ООО «Грань» использовало обозначение «Дорстаб» в отношении полимерной добавки и предлагало иным лицам сотрудничество и применение ее при выполнении работ по строительству.

Кроме того, на имя ООО «Грань» была подана заявка №2012733436 на

ДОРСТАБ

регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «**ДОРСТАБ**», по которой было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по основаниям несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то есть, аналогичным основаниям, вынесенным по рассматриваемой заявке №2019762001.

Таким образом, до даты приоритета заявленного обозначения слово «Дорстаб» использовалось на территории Российской Федерации различными производителями при строительстве дорог, в связи с чем есть все основания для вывода о том, что оно не может четко ассоциироваться с каким-либо производителем, в том числе заявителем.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявленные товары и услуги, связаны со строительными товарами и услугами по продвижению строительных товаров, услугам по исследованиям, которые могут быть использованы при строительстве.

Геологическая разведка является элементом строительства, то есть, предварительным этапом перед строительством.

Следовательно, при маркировке заявленных товаров и услуг обозначением

ДОРСТАБ
«DORSTAB» у потребителя могут возникнуть ложные представления об изготовителе товаров и лице, оказывающем услуги, которые не соответствуют

действительности.

В связи с изложенным, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2021.