

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 16.07.2014. Данное возражение подано ООО «ТемпСтройСистема», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012729294, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012729294 на регистрацию словесного обозначения «Hydrosmart Гидросмарт» на имя заявителя была подана 21.08.2012 в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012729294 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы мотивированы тем, что в сети Интернет выявлена информация, что заявитель является представителем завода «ALCHIMICA S.A.», Греция, который производит гидроизоляционную смесь (систему гидроизоляции), маркируемую обозначением «Гидросмарт». В заключении приведены подробные сведения о заводе и даны ссылки на Интернет-сайты. Изложенное привело экспертизу к

выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к согласию заявителя с аргументами экспертизы. Заявителем отмечено, что им достигнута договоренность с компанией «ALCHIMICA S.A.» по вопросу передачи последней прав на заявку № 2012729294.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы по внесению изменений в наименования заявителя (1), в том числе соответствующее ходатайство.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19 и 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (21.08.2012) заявки № 2012729294 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с пунктом 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.

Hydrosmart

Заявленное обозначение « Гидросмарт » является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом строчными буквами латинского и русского алфавитов, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что оно воспроизводит название гидроизоляционных строительных смесей «HYDROSMART» (ГИДРОСМАРТ), производимых компанией «ALCHIMICA SA», Греция (см., например, сайты, приведенные в заключении экспертизы, и др.).

Продукция компании Алхимика хорошо известна в России благодаря гидроизолирующей мастике Гипердесмо и однокомпонентному герметику Рабберфлекс. Уже 9 лет они применяются в России и до сих пор никто не смог повторить качество гидроизоляции, обеспечиваемой этими материалами. Полиуретановые мастики и герметики – это лишь часть того, что производит Алхимика. Гидросмарт - это ремонтные и проникающие составы на основе цементов. Проникающие и обмазочные материалы Гидросмарт предназначены для гидроизоляции и защиты подвалов, фундаментов, резервуаров, бассейнов и других сооружений из бетона и кирпича. Применение материалов Гидросмарт позволяет обеспечить долговечную гидроизоляцию на весь срок службы бетонного сооружения (см., например, <http://www.alchimica.ru/cash/info/589.html>).

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет широко представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое греческой компанией в отношении однородных товаров и услуг, относящихся к строительству.

Поскольку заявителем является ООО «ТемпСтройСистема», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление об изготовителе товаров (лице, оказывающем услуги).

Изложенная информация заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно материалам заявки № 2012729294 в сведения о заявителе были внесены изменения (дата уведомления – 11.03.2015) и в настоящий момент заявителем по рассматриваемой заявке является компания «АЛХИМИКА С.А.», 13 Оризомилон, Егалео 12244, Афины, Греция.

Названные обстоятельства исключают возможность применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012729294.

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

удовлетворить возражение от 16.07.2014, отменить решение Роспатента от 21.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012729294.