

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.11.2018, поданное ИП Курко Е.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017714356 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

PuroTech

Словесное обозначение по заявке №2017714356, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 02, 04, 05 и услуг 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.07.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ. В отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 04, 05, 37, 42 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «PuroTech» по международной регистрации №1054402 с конвенционным приоритетом от 15.03.2010, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Товарystvo z

obmezhenoju vidpovidalnistyu "Tekhnokhimreagent», Украина, для товаров 01 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 02, 04, 05, 37, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2018 по делу № СИП-386/2017 досрочно прекращена на территории Российской Федерации правовая охрана знака по международной регистрации № 1054402 в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry» («химические продукты, предназначенные для использования в 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»). Действие правовой охраны знака сохранено в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in industry; chemicals and reagents for purifying (clearing up) of water» («химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; химикаты для очистки воды»). Документы, представленные правообладателем знака по международной регистрации №1054402 в рамках судебного рассмотрения по делу №СИП-386/2017 содержат информацию о том, что реализуемые им товары не предназначены для применения в бытовых, медицинских, ветеринарных и иных целях, за исключением промышленного применения;

- круг потребителей товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана знака по международной регистрации № 1054402 – это промышленные предприятия. Условия реализации указанных товаров определяются, главным образом, оптовыми поставками на указанные предприятия. Товары 01 класса МКТУ заявленного обозначения предназначены для использования в научных целях и сельском хозяйстве. В связи с изложенным, сравниваемые виды товаров не могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения;

- товары 01 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1054402 и товары 02, 04, 05 классов МКТУ заявленного обозначения

отличаются по функциональному признаку, составу, принципу действия, кругу потребителей, каналам реализации;

- также не являются однородными и услуги 37 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения, а также товары 01 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации;

- заявитель имеет реальное намерение использовать заявленное обозначение в своей деятельности и осуществил необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности подал заявку, провёл пробные испытания продукции. Заявитель является обладателем двух патентов по свидетельствам № 2429287 и № 2644157, имеет в наличии производственные помещения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 02, 04, 05, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.04.2017) поступления заявки №2017714356 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

PuroTech

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «P» и «T» - заглавные. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 04, 05, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «PuroTech» по международной регистрации №1054402 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «P» и «T» - заглавные. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ. Согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-386/2017 от 26.07.2018 правовая охрана указанного знака была прекращена частично, ее действие сохранено в отношении товаров 01 класса МКТУ «chemicals used in industry; chemicals and reagents for purifying (clearing up) of water» («химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях; химикаты для очистки воды»)).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «PuroTech» и противопоставленный знак «PuroTech» тождественны, поскольку совпадают во всех элементах.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и действует противопоставленный знак, показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ «chemicals used in industry» («химические продукты, применяемые в промышленности») противопоставленного знака представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 02, 04, 05 классов МКТУ заявленного обозначения. Указанное обосновывается следующим.

Товары 02 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к химическим препаратам и составам, которые применяются для защиты от коррозии. При этом, анализ информации из сети Интернет показал, что химические препараты активно используются в промышленности для защиты металла от ржавчины. Так, на сайте (<http://forumtest.ru/tn-ved/c3824903500>) приведена информация о том, что существуют противокоррозионные соединения, обычно на основе карбоната натрия, силиката натрия, таннина и т.п. Эти соединения, добавленные к жесткой воде, осаждают большое количество растворенных солей кальция и магния, предотвращая тем самым образование жестких отложений в бойлерах, трубах парогенераторов и в другой аппаратуре, через которую циркулирует вода. На сайтах (см., <http://cortecrus.ru/oblasti-primeneniya/antikorroziionnaya-zashchita-trub.html>, <https://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/2016/sposoby-zashchity-truboprovodov-ot-korrozii/>) описывается применение ингибиторов коррозии, направленных на защиту внутренних поверхностей труб. Летучие свойства ингибитора коррозии позволяют проникать и обволакивать даже не обработанные металлические поверхности, защищая их от коррозии. Также была выявлена информация (<http://azgaz.ru/special/innovations/modern-production/>) о том, что в процессе производства автомобилей происходит обработка скрытых полостей антикоррозийными составами. На сайте (<https://docplayer.ru/28551938-Zashchita-dlya-vashego-avtomobilya-shumopogloshchayushchie-antikorroziionnye-preparaty.html>) приводится информация об антикоррозионных продуктах, применяемых в промышленности.

Товары 04 класса МКТУ «препараты для удаления пыли; составы связующие для пыли» также относятся к химическим продуктам, которые могут быть использованы в промышленности для удаления пыли. Так, например, согласно информации (<http://rusoil.net/files/1006/ChuchalinaAD/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%90.%D0%94..pdf>) при производстве гранулированных активных углей применяются составы связующие для пыли. Кроме того, известно применение химических продуктов для удаления частиц пыли

и грязи, которые используются, в том числе, в промышленности в труднодоступных местах, где невозможно применять обычные способы очистки для удаления частиц грязи и пыли (см., например, <https://www.symmetron.ru/suppliers/kontakt-chemie/DUSTOFF67.shtml>).

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, относятся к альгицидам, бактерицидам, биоцидам.

Альгициды - это химические препараты из группы гербицидов и биоцидов для уничтожения водных растений в каналах, водохранилищах и т. д. В роли альгицидов могут выступать и бактерицидные соединения, в первую очередь, хлориды, которые нашли наибольшее применение при освобождении от растительности вод промышленного назначения и бассейнов (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D1%8B>, <http://www.pesticidy.ru/dictionary/algicide>).

Биоцид – это химическое вещество, предназначенное для борьбы с вредными (в том числе болезнетворными) организмами.

Применяется в медицинской, пищевой, нефтедобывающей, сельскохозяйственной и других областях. Основой биоцидов служат вещества, способные подавлять жизнедеятельность биологических объектов (спирты, кислоты, соли, органические соединения и т. п.).

К биоцидам относят:

- пестициды: альгициды, фунгициды, гербициды, инсектициды, акарициды, зооциды и пр.
- противомикробные препараты: антисептики, дезинфектанты, антибиотики и пр.

Указанные препараты получили широкое распространение и используются в различных сферах промышленности (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4>, <http://inhibitor.ru/index.php?id=50>).

Бактерицид – это противобактериальный химический препарат, вещество, обладающее способностью убивать бактерии и другие микроорганизмы.

Бактерициды применяются в различных областях промышленности, в том числе в нефтяной сфере. Бактерицид является важным компонентом снабжения различных предприятий нефтепромышленной отрасли. Оборудование нефтяной промышленности

подвержено агрессивному влиянию внешней среды, в которой оно применяется и может подвергаться коррозии, которая по механизму образования подразделяется на множество различных типов. Одна из них — микробиологическая коррозия, возникающая в результате воздействия на металлические элементы оборудования продуктов жизнедеятельности бактерий, микроорганизмов. Наиболее негативно влияют на металлические детали сульфатовосстанавливающие бактерии. Они в процессе биосинтеза адаптируются в нефтяных пластах и выделяют сероводород, значительно усиливающий локальную коррозию отдельных элементов оборудования. Одновременно происходит ухудшение нефтеотдачи пластов и качество нефти. Создавшая ситуация осложняет процесс очистки и переработки нефтепродуктов, что существенно удорожает их стоимость и значительно ухудшает качество. Помимо этого, бактерии могут закупоривать нефтеносные пласты, изменять химические показатели воды и грунта в пределах разработки. Бактерициды защищают пласты и нефтяное оборудование от воздействия бактерий и других микроорганизмов. Сегодня в нефтедобывающей промышленности пользуются большой популярностью и востребованностью специализированные бактерициды — ингибиторы, предотвращающие возникновение коррозии и порчу дорогостоящего оборудования. Защитные действия этих химических составов нацелены на подавление процесса биосинтеза бактерий, очищение пластов от закупоривания ими и продуктами их метаболизма. Таким образом, бактерициды влияют на долговечность использования дорогостоящего оборудования и его комплектующих деталей (см. <http://www.pesticidy.ru/dictionary/bactericide>, <https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4>).

Изложенная выше информация обуславливает вывод о том, что товары 02, 04, 05 классов МКТУ заявленного обозначения представляют собой химические продукты, которые могут быть использованы в промышленных целях, то есть соотносятся с товарами 01 класса МКТУ «chemicals used in industry» («химические продукты, применяемые в промышленности») противопоставленного знака как «род-вид». Более того, коллегия усматривает, то сравниваемые виды товаров могут быть произведены на одном и том же предприятии, производящем химическую продукцию.

При этом, наличие у заявителя патента по свидетельству №2644157, а также производственных помещений не имеют правового значения при определении однородности вышеприведенных товаров.

Заявителем указывается на различное назначение товаров 01 класса МКТУ противопоставленного знака и товаров 02, 04, 05 классов МКТУ заявленного обозначения, что было установлено в рамках судебного рассмотрения по делу №СИП-386/2017 от 26.07.2018. Однако, в рамках анализа соответствия обозначения по заявке №2017714356 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проверяется однородность перечней товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован знак №1054402, а сравниваемые виды товаров, как было указано выше, являются однородными.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что товары 01 класса МКТУ противопоставленного знака не являются однородными услугам 37 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения, поскольку товары и услуги различны по своей природе и представляют собой отдельные виды деятельности, условия осуществления которых не совпадают. Более того, производство химических веществ (товаров 01 класса МКТУ) производится на специализированных предприятиях, обладающих необходимым для этого оборудованием. Вместе с тем, различные виды услуг 37 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения, относящиеся к антикоррозионной обработке, химическому анализу воды, научным исследованиям в различных областях, экспертизе инженерно-технической, услугам по техническим испытаниям, проводятся иными лицами – химическими лабораториями, институтами, компаниями, специализирующимися на инженерно-технической экспертизе и антикоррозионной обработке и т.д.

Таким образом, заявленное обозначение является тождественным знаку по международной регистрации №1054402, при этом товары 02, 04, 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, признаются однородными товарам 01 класса МКТУ противопоставленного знака. Следовательно, заявленное обозначение в отношении вышеприведенных товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, коллегия усматривает возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению для услуг 37 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившего 12.11.2018, изменить решение Роспатента от 12.07.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017714356.