

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 возражение от 07.11.2007, поданное индивидуальным предпринимателем Шакуриным Сергеем Тавлетовичем (далее – заявитель), на решение экспертизы от 30.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006706371/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2006706371/50 с приоритетом от 20.03.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 02 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "DIUR" (англ., произносится как "дайэр"), представляющее собой аббревиатуру, образованную от слова "urethanes" (уретаны – группа органических соединений) с присоединением приставки "di-" – двойной, что связано с химическим составом выпускаемых фирмой химических веществ; "ди" обозначает также двухкомпетентность составов. Обозначение выполнено в английской транскрипции.

Решением экспертизы от 30.05.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон), и пунктов 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение "DIUR" сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком со словесным элементом "ДИУР" по свидетельству №232019 с приоритетом от 29.06.2001 в отношении однородных товаров 02 класса и услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.11.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары и услуги не являются однородными с противопоставленными товарами и услугами, поскольку они различаются по виду, назначению, составу, технологии производства, характеристикам и потребительским свойствам, областям и способам применения, рынкам сбыта, кругу потребителей, способам продаж и т.д.;
- закрепители красителей предназначены для использования в процессах крашения, круг потребителей ограничен в основном предприятиями, производящими тканые материалы, именно при крашении которых требуется технологическая стадия процесса закрепления красителей;
- отвердители эмалей предназначены исключительно для отверждения эмалей, т.е. одного типа лакокрасочного материала;
- катализаторы – это вещества, изменяющие скорость химической реакции или вызывающие ее, но не входящие в состав продуктов, в связи с чем отвердители эмалей и закрепители красителей не могут быть использованы в качестве катализаторов или их заменителей, так как по назначению и свойствам являются сырьем для химического взаимодействия;
- ускорители вулканизации предназначены для использования в производстве резинотехнических изделий, поэтому отвердители эмалей и закрепители красителей не могут быть использованы для вулканизации резины или для ускорения вулканизации;

- препараты химические для конденсации, которые включают как исходное сырье для производства смол и полимеров методом конденсации, так и катализаторы конденсации; процесс конденсации сопровождается, как правило, выделением низкомолекулярных продуктов;
- реактивы химические используются для исследовательских, аналитических, фармацевтических и других целей, где требуется химический анализ.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение "DIUR" является словесным и выполнено заглавным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается для товаров 01, 02 классов и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака по свидетельству №232019 в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленный знак "ДИУР" также является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 02 класса (закрепители красителей; отвердители эмалей) и услуг 42 класса МКТУ (реализация товаров).

Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку оба сравниваемых словесных обозначения не имеют смыслового значения, что обуславливает их фантазийный характер. В связи с этим к заявляемому обозначению не применяются правила фонетики какого-либо языка. Таким образом, прочтение данного словесного обозначения «дайэр», как указано в материалах заявки, является маловероятным. Кроме того, материалами возражения данный довод не обоснован.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам считает, что средним российским потребителем элемент «DIUR» будет рассматриваться как транслитерация русского слова «ДИУР» буквами латинского алфавита. Указанное приводит к выводу, что ассоциирование обозначений в целом достигается за счет их фонетического сходства «DIUR» и «ДИУР», обусловленного наличием одинакового количества звуков, одинаковым составом и расположением гласных и согласных звуков по отношению друг к другу.

Следует отметить, что сходство обозначений в выражении не оспаривается.

Таким образом, восприятие средним российским потребителем обозначений «DIUR» и «ДИУР» как транслитерации друг друга способно породить смешение знаков на рынке.

Относительно однородности товаров установлено следующее. Часть товаров 01 класса (вещества химические для изготовления красок, отвердители эмалей, химикаты для производства эмали [за исключением пигментов красок]) и все товары 02 класса МКТУ (краски, препараты агглютинирующие для красок; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; эмали [лаки]), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются однородными товарам 02 класса МКТУ (закрепители красителей, отвердители эмалей), в отношении которого зарегистрирован противопоставленный знак, поскольку они являются сопутствующими товарами, для них характерна частая совместная встречаемость в обиходе, сходные условия реализации и круг потребителей.

В силу указанного можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения в отношении однородных товаров.

В отношении другой части товаров 01 класса МКТУ, а именно «катализаторы; препараты химические для конденсации; реактивы химические; ускорители вулканизации», указанные товары признаны неоднородными товарам, указанным в перечне противопоставленной регистрации, так как они различаются по виду, назначению, кругу потребителей.

Что касается части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров [для третьих лиц]», то указанная услуга может быть непосредственно отнесена к услуге «реализация товаров», указанной в перечне 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку содержание услуги

«продвижение товаров [для третьих лиц]» шире и подразумевает продвижение товара, стимулирование сбыта и торговую деятельность.

Указанное свидетельствует о том, что в отношении вышеприведенной части товаров 01 класса, части услуг 35 и всех услуг 39 классов МКТУ отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 07.11.2007, отменить решение экспертизы от 30.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

1

- 01 - катализаторы; препараты химические для конденсации; реактивы химические; ускорители вулканизации.
- 35 - распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама.
- 39 - расфасовка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.