

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 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2018, поданное Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов» (ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»), г. Тамбов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711023, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017711023, поданной 24.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров *«химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, сельском хозяйстве»* 01 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2017711023 в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ДИАМЕТ Х**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 15.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711023. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «**ДИМЕТ**» по свидетельству № 468615 с приоритетом от 21.10.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Менделеев», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что элемент «Х» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, является неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.09.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.05.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение заявителя приобрело различительную способность в результате его использования, должно рассматриваться в целом;

- лабораторный регламент на производство продукта 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана под торговым наименованием «**ДИАМЕТ Х**» был разработан заявителем в 1968 году;

- в 1971 году заявителем был разработан технологический регламент получения порошкообразного продукта 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана под наименованием «**ДИАМЕТ Х**» для промышленного проектирования, который позже был положен в основу производства на Березниковском химическом заводе в г. Березники Пермской области;

- торговое наименование продукта 3,3'-дихлор -4,4'-диаминодифенилметана – «**ДИАМЕТ Х**», введенное в хозяйственный оборот в указанной комбинации, где буква «Х» указывает на наличие атомов хлора в составе соединения, за десятилетия использования приобрело различительную способность именно в указанной комбинации и дает заявителю право считать неправомерным решение Роспатента от 15.05.2018;

- проведенное по просьбе заявителя лингвистическое исследование содержит вывод о несходстве заявленного обозначения «ДИАМЕТ Х» и противопоставленного товарного знака «ДИМЕТ»;

- заявленное обозначение является собой сокращенный вариант от словосочетания «ДИАМЕТ ХЛОР», оно не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ДИМЕТ»;

- товар заявителя («ДИАМЕТ Х» – промежуточный продукт используемый либо как компонент для получения нового продукта, либо как отвердитель для эпоксидных смол только в промышленном производственном цикле) не однороден товару, в отношении которого используется товарный знак «ДИМЕТ» (смывка старой краски);

- правообладатель противопоставленного товарного знака выразил готовность представить заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2017711023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

(1) копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017711023;

(2) копия письма правообладателя противопоставленной регистрации;

(3) копии материалов об использовании заявителем обозначения «ДИАМЕТ Х»;

(4) копия лингвистического заключения в отношении сходства наименований «ДИАМЕТ Х» и «ДИМЕТ».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 14.02.2019, заявителем представлены следующие материалы:

(5) оригинал письма-согласия от 15.01.2019 от правообладателя товарного знака по свидетельству № 468615.

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

С учетом даты (24.03.2017) подачи заявки № 2017711023 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные

буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер

совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017711023 заявлено словесное обозначение « **ДИАМЕТ X** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Противопоставленный в решении Роспатента товарный знак по свидетельству № 468615, принадлежащий иному лицу, является словесным, представляет собой словесное обозначение « **ДИМЕТ** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 01 и 02 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение в качестве основного индивидуализирующего элемента содержит словесный элемент «ДИАМЕТ», фонетически сходный с противопоставленным обозначением «ДИМЕТ» на основании наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их одинакового расположения.

Фонетического сходства может быть достаточно для вывода об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку с точки зрения смыслового признака сходства обозначения «ДИАМЕТ» и «ДИМЕТ» сравнению не подлежат, ввиду отсутствия в словарях.

Смысловые ассоциации, заложенные заявителем в заявленное обозначение, не являются очевидными, не свидетельствуют о смысловом несхождении сравниваемых обозначений.

С точки зрения графического критерия сходства словесных обозначений, сравниваемые словесные элементы имеют некоторые визуальные различия, которые имеют второстепенное значение ввиду превалирования фонетического сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Представленное лингвистическое заключение (4) не может быть принято во внимание, поскольку представляет собой частное мнение конкретного лица, не основанное на положениях Кодекса и Правил.

В отношении однородности товаров, приведенных в перечнях заявки № 2017711023 и свидетельства № 468615, коллегия отмечает следующее.

Заявитель испрашивает правовую охрану товарного знака по заявке № 2017711023 в отношении товаров 01 класса МКТУ – *«химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, сельском хозяйстве»*.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 01 класса МКТУ – *«препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; растворители для лаков; химикаты для придания водонепроницаемости текстильным изделиям; химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, 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»*.

Как видно, заявленные товары идентичны товарам, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации, следовательно, признаются однородными по роду, виду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 468615 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Вместе с тем при рассмотрении возражения коллегией были учтены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии оспариваемого решения.

Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленной регистрации (5) на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017711023 в отношении товаров *«химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях»* 01 класса МКТУ. При этом, согласно пояснениям заявителя, заявленное обозначение используется им для индивидуализации 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметана, который используется в качестве промежуточного продукта в промышленном производственном цикле либо в качестве отвердителя для эпоксидных смол. В свою очередь, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 468615 осуществляет производство смывки для старой краски.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 01 класса МКТУ, перечисленных в письме-согласии (5), заявителем преодолены.

Что касается вывода о неохраноспособности элемента «X» заявленного обозначения, то коллегия установила следующее.

Заявленное обозначение состоит из частей «ДИАМЕТ» и «X». Часть «X» в рассматриваемом обозначении представляет собой отдельную букву, и, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым элементом товарного знака.

Таким образом, указанный вывод соответствует положениям законодательства.

Довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности в целом является неубедительным.

Так, согласно возражению, часть «Х» указывает на наличие атомов хлора в составе соединения, следовательно, в составе рассматриваемого обозначения указывает на свойства товара, что также свидетельствует о несоответствии рассматриваемого элемента пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных заявителем копий страниц технической документации (3), касающиеся производства продукта «ДИАМЕТ Х», то они не позволяют оценить территорию и объемы реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, а также степень информированности потребителей о заявленном обозначении. Следовательно, у коллегии не имеется оснований для вывода о широкой информированности потребителей о заявленном обозначении и о приобретении им в целом различительной способности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.09.2018, отменить решение Роспатента от 15.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017711023.