

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 01.06.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Диамир», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 602914, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 602914 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.01.2017 по заявке № 2016701060 с приоритетом от 19.01.2016 в отношении товаров 06, 07 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Диам-Алмаз», впоследствии переименованного (дата внесения записи в Госреестр – 28.01.2021) в Общество с ограниченной ответственностью «Диам Диджитал», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 602914 было зарегистрировано комбинированное обозначение



со словесными элементами «ДИАМ» и «АЛМАЗ», выполненными буквами русского алфавита.

В поступившем 01.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая

регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

При этом непосредственно сами доводы возражения сводятся, в частности, к тому, что входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент «АЛМАЗ» характеризует товары 07 класса МКТУ «стеклорезы алмазные [детали машин]; станки камнеобрабатывающие; машины для переработки руд; оборудование для переработки руд», указывая на их вид или назначение для обработки алмазов, то есть, как юридически квалифицируется коллегией данный довод лица, подавшего возражение, речь идет о несоответствии данного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров, и, следуя уже отсюда, напротив, о наличии у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно вышеуказанного назначения для всех других товаров 06, 07 и услуг 40 классов МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана данному товарному знаку, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров и услуг.

Кроме того, в возражении указано, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как он сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 365543



() и 302144 (), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, в отношении приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака товаров 06, 07 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, однородных товарам 07, 08 и услугам 35, 37, 40 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, поскольку сравниваемые знаки содержат в своих составах в качестве доминирующих, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, элементов фонетически и семантически тождественные слова «ДИАМ», «Диам» или «DIAM» с полностью совпадающими у них соответствующими звуками и смысловыми значениями (как сокращение от слова «диаметр»), которые вовсе не образуют

каких-либо устойчивых словосочетаний с иными словами, являющимися в этих обозначениях «слабыми» элементами, не способными привести в них качественно иной уровень их восприятия в целом.

При этом довод лица, подавшего возражение, об однородности друг другу всех товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, в их совокупности был обоснован им в возражении, в частности, тем, что соответствующие сопоставляемые с двух сторон товары 07 и услуги 35, 37 и 40 классов МКТУ относятся к одним и тем же родовым группам и имеют одно и то же назначение, один и тот же рынок сбыта и один и тот же круг потребителей, в связи с чем они обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, а приведенные в оспариваемой регистрации товарного знака товары 06 класса МКТУ, в свою очередь, являются однородными товарам 08 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, как изготовленные вместе с ними из одного и того же материала (металлические), а также еще и предназначенным для их обработки товарам 07 и услугам 40 классов МКТУ и относящимся к одной и той же сфере деятельности (строительство) услугам 37 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Впоследствии на заседаниях коллегии лицом, подавшим возражение, представлялись дополнительные пояснения и документы в ответ на доводы правообладателя, изложенные им в его отзыве и дополнительных пояснениях к нему, и упомянутые им судебные акты и продолжающиеся между ними судебные споры, которые могли бы касаться вопросов рассмотрения настоящего возражения и иметь правовое значение при его рассмотрении, в том числе по наложению обеспечительных мер на средства индивидуализации правообладателя и по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленных товарных знаков лица, подавшего возражение, в связи с

их неиспользованием, а также еще и дополнительные аргументы относительно вопросов об однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки.

В этой связи следует отметить, что все данные дополнительные пояснения и аргументы лица, подавшего возражение, по своему существу всего лишь повторяют его доводы, ранее представленные им в возражении и изложенные выше, а упомянутые судебные споры между сторонами не были завершены к дате рассмотрения возражения принятием соответствующими органами судебной власти тех или иных актов, которые действительно могли бы иметь какое-либо правовое значение непосредственно для рассмотрения настоящего возражения или воспрепятствовать его рассмотрению. Данные обстоятельства обуславливают отсутствие какой-либо необходимости их подробного изложения и последующего анализа в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, непосредственно на самих заседаниях коллегии или корреспонденциями, поступившими незадолго до этих заседаний коллегии, были представлены на него, соответственно, отзыв и дополнительные пояснения к нему, доводы которых касались, собственно, вышеуказанных обстоятельств, связанных с упомянутыми судебными спорами между сторонами и попытками их мирного урегулирования, и аргументов сторон по вопросам, в частности, о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков вообще и об однородности соответствующих товаров и услуг, для индивидуализации которых они предназначены, которые, как уже было отмечено выше, относились по своему существу, на самом деле, исключительно к доводам, приведенным непосредственно в самом рассматриваемом возражении.

Данные обстоятельства обуславливают, как уже отмечалось выше, отсутствие какой-либо необходимости подробного изложения таких дополнительных аргументов правообладателя и последующего их анализа в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения, за

исключением только лишь тех, которые относятся непосредственно к соответствующим определенным мотивам данного возражения, изложенным выше.

При этом доводы самого отзыва правообладателя, касательно данных рассматриваемых мотивов возражения, сводятся, собственно, к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, так как они отличаются между собой разными цветовыми и шрифтовыми их исполнениями, разными количествами слов, слогов, звуков и букв и разными составами звуков и букв с учетом наличия в их составах иных слов, которые, будучи даже неохранными элементами, тем не менее влияют на восприятие соответствующих обозначений в целом, или отдельной буквы, которая также должна обязательно произноситься, и использования для них разных (русского или латинского) алфавитов, а также разными внешними формами и цветовыми сочетаниями их изобразительных элементов и порождаемыми ими соответствующими разными ассоциативно-смысловыми образами.

Кроме того, в отзыве правообладателем было указано и на то, что и сравниваемые словесные элементы данных знаков также имеют разные смысловые значения, поскольку в оспариваемом товарном знаке второе слово «АЛМАЗ» придает первому слову «ДИАМ» дополнительную смысловую окраску, обуславливая его восприятие в качестве транслитерации сокращения от англоязычного слова «diamond» («diam»), в переводе на русский язык означающего «бриллиант» (граненый, отшлифованный ювелирный алмаз), и, к тому же, их сочетание воспроизводит отличительную часть фирменного наименования ООО «Диам-Алмаз», которое имел правообладатель до внесения изменения в это его фирменное наименование, в то время как в противопоставленных товарных знаках слова «Диам» и «DIAM» являются сокращениями от отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, – ООО «Диамир».

В данном отзыве правообладателем также отмечается, что совсем не все товары и услуги, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые

знаки, являются однородными друг с другом, так как они относятся к совершенно разным родовым группам и имеют разное назначение и, как следствие, разный круг потребителей, причем товары и услуги, которые индивидуализируются оспариваемым товарным знаком, получили известность среди потребителей в связи с использованием этого товарного знака именно правообладателем, а оспаривание предоставления ему правовой охраны, когда со дня публикации сведений о нем на дату подачи возражения прошло уже 4,5 года, является актом недобросовестной конкуренции со стороны лица, подавшего возражение.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 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 абзацем 1 и подпунктом 1 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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 602914, которому была предоставлена правовая охрана с приоритетом от 19.01.2016 в отношении товаров 06, 07 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, представляет собой

комбинированное обозначение  . В данном обозначении доминирует выполненный крупным шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «**ДИАМ**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие в этом обозначении

второстепенную роль, служа лишь фоном или декоративным оформлением для указанного доминирующего слова, которое, к тому же, выполнено более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «АЛМАЗ», помещенный под ним, в свою очередь, еще и в правом углу нижней части знака, то есть занимающий, напротив, периферийное (второстепенное) положение.

При этом данные слова не только отличаются друг от друга размерами своих шрифтовых единиц и соответствующими пространственными положениями, но и помещены в этот знак на двух совершенно разных строках, в силу чего они никак не воспринимаются визуальнo как какое-то единое (неделимое) словосочетание, тем более что у них вовсе отсутствуют, собственно, и какие-либо грамматические и семантические взаимосвязи между собой, которые обуславливали бы наличие у такого словосочетания какого-либо иного смыслового значения, отличающегося от семантики составляющих его отдельных слов, то есть присущего устойчивым словосочетаниям, действительно подлежащим сравнительному анализу в целом. В данном же случае указанные словесные элементы в оспариваемом товарном знаке подлежат оценке исключительно по отдельности.

Отсюда следует, что основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом товарном знаке несет именно доминирующий словесный элемент «ДИАМ», который и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленными товарными знаками, а другой словесный элемент «АЛМАЗ» в случае наличия у него каких-либо признаков описательности по отношению к тем или иным конкретным товарам или услугам, то есть способности характеризовать их, вполне может быть включен в данный товарный знак, но только лишь в качестве неохраняемого элемента, учитывая то обстоятельство, что он все же не занимает в нем доминирующего положения, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, указанный в возражении лицом, подавшим возражение, объем притязаний по соответствующему правовому мотиву о неохраноспособности словесного элемента «АЛМАЗ» ввиду его описательности, то есть о его

несоответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, был обращен им, согласно возражению, исключительно в отношении товаров 07 класса МКТУ «стеклорезы алмазные [детали машин]; станки камнеобрабатывающие; машины для переработки руд; оборудование для переработки руд».

Анализ данного словесного элемента в рамках вышеуказанного объема притязаний, определенного самим же лицом, подавшим возражение, показал, что этот словесный элемент, в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, действительно подлежит исключению из объема правовой охраны оспариваемого товарного знака в качестве его неохраняемого элемента для этих конкретных товаров 07 класса МКТУ, так как он, на самом деле, характеризует их, указывая на их определенный вид (детали машин в виде алмазных стеклорезов представляют собой именно сами алмазы) либо определенное назначение (станки, машины и оборудование для обработки или переработки именно алмазов, как драгоценных камней – рудных минералов).

Вместе с тем, указанный в возражении лицом, его подавшим, объем притязаний по соответствующему другому правовому мотиву о наличии у оспариваемого товарного знака, ввиду вхождения в него словесного элемента «АЛМАЗ», способности ввести в заблуждение потребителя относительно такого назначения (для обработки алмазов) в отношении иных товаров или услуг, для которых была предоставлена правовая охрана данному товарному знаку, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, был обращен им, согласно возражению, исключительно в отношении всех других товаров 06, 07 и услуг 40 классов МКТУ, поскольку они изготавливаются вовсе не из алмазов, а исключительно из металлов (металлические товары 06 класса МКТУ) либо предназначены для обработки вовсе не алмазов, а совсем иных материалов (другие товары 07 класса МКТУ в виде соответствующих станков и машин для обработки различных материалов и услуги 40 класса МКТУ по их обработке).

Анализ соответствующего словесного элемента в рамках вышеуказанного объема притязаний, определенного самим же лицом, подавшим возражение,

показал, что этот словесный элемент по отношению ко всем данным конкретным товарам 06, 07 и услугам 40 классов МКТУ, скорее всего, будет восприниматься потребителями лишь в качестве фантазийного, семантически нейтрального для них, обозначения, совсем не указывающего прямо на тот или иной конкретный материал, из которого они обязательно должны быть изготовлены или для обработки которого они обязательно должны быть предназначены, а именно с учетом многозначности (полисемичности) самого слова «АЛМАЗ», которое в данном случае будет восприниматься ими посредством домысливания и ассоциаций, напротив, уже в ином (альтернативном) смысловом значении просто качественной чистоты или твердости любого другого материала, подобно алмазу как чистейшему из углеродов и твердостью превосходящему все другие минералы (см., например, Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Словарь иностранных слов русского языка» – <https://dic.academic.ru/>), либо в совершенно ином абстрактном (переносном) смысловом значении, как что-либо чрезвычайно ценное, незаурядное, исключительное или как что-либо, блеском и игрой света напоминающее такой кристалл (см., например, Интернет-портал «Unislov: Универсальный словарь-справочник / Русский язык» – <http://nskhuman.ru/unislov/>).

В то же время, данный словесный элемент действительно может породить и некоторые ассоциативно-смысловые образы, упомянутые в возражении, о соответствующем материале для изготовления товаров либо о назначении товаров и услуг для обработки этого материала, но такие возникшие лишь посредством ассоциаций, а не прямых указаний, представления, не соответствующие действительности, будут восприниматься самими потребителями исключительно как неправдоподобные, никак не способные по-настоящему ввести их в заблуждение относительно вышеуказанных конкретных товаров и услуг, обуславливая тем самым только лишь неопределенность, то есть фантазийный характер, самой семантики этого слова для этих товаров и услуг.

При этом каких-либо объективных доказательств обратного (например, посредством сведений из словарно-справочных источников или публикаций из средств массовой информации, заключений специалистов-лингвистов либо результатов социологического опроса и т.п.), то есть какого-либо строго определенного восприятия соответствующего словесного элемента потребителями в отношении конкретных товаров и услуг, лицом, подавшим возражение, на котором непосредственно лежит бремя доказывания неправомерности предоставления правовой охраны уже зарегистрированному в установленном порядке товарному знаку, вовсе не было представлено. Соответствующие его доводы в возражении являются исключительно декларативными и бездоказательными.

Таким образом, коллегией не усматривается каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно тех или иных конкретных товаров 06, 07 и услуг 40 классов МКТУ, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса для этих товаров и услуг.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам

№ 365543 () с более ранним приоритетом от 02.03.2007 и № 302144



() с более ранним приоритетом от 27.12.2004, охраняемые на имя лица, подавшего возражение, в отношении приведенных в данных регистрациях товарных знаков товаров 07, 08 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминируют выполненные оригинальным или близким к стандартному шрифтами заглавной и строчными либо только заглавными буквами русского или латинского алфавитов словесные элементы, соответственно, «Диам» и «DIAM», так как они акцентируют на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства либо начальное положение слева, с которого, прежде всего, начинается восприятие знаков в целом, а также запоминаются легче, чем изобразительные элементы,

играющие второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением или фоном для указанных доминирующих слов.

При этом необходимо отметить, что неохраняемый элемент **«группа компаний»**, вопреки мнению правообладателя, на самом деле, совсем даже и не влияет на формирование общего зрительного впечатления от восприятия в целом противопоставленного товарного знака по свидетельству № 365543, поскольку данный элемент в нем выполнен очень мелким шрифтом и находится в визуально неактивном периферийном положении, а сравнительному анализу по фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений он не подлежит вовсе ввиду своего статуса неохраняемого элемента, никак не способного индивидуализировать товары и услуги того или иного лица.

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 302144 отдельная буква латинского алфавита **«D»**, выполненная оригинальным шрифтом, включена в определенную композицию изобразительных элементов, действительно участвуя, как один из ее изобразительных элементов, в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом. Однако, несмотря на данное обстоятельство, как уже отмечалось выше, именно словесный элемент **«DIAM»** занимает в нем доминирующее положение ввиду того, что именно слово запоминается легче, чем изобразительные элементы, и, прежде всего, используется, например, в товаросопроводительных документах, в рекламе товаров и услуг и т.д. при их введении в гражданский оборот.

Отдельная буква **«D»**, как изобразительный элемент, вопреки мнению правообладателя, на самом деле, совсем даже и не произносится при фонетическом воспроизведении знака, тем более что она имеет второстепенный характер, служа лишь декоративным оформлением и своеобразной иллюстрацией для указанного доминирующего слова, воспроизводя его начальную букву. Данный изобразительный элемент не подлежит сравнительному анализу по фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений.

Из изложенных выше обстоятельств следует то, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных товарных знаках лица, подавшего возражение, несут именно доминирующие словесные элементы «Диам» и «**DIAM**», соответственно, которые и подлежат, прежде всего, сравнению с оспариваемым товарным знаком и, как следствие, именно с доминирующим, несущим в нем основную индивидуализирующую нагрузку, как уже было отмечено выше, словесным элементом «**ДИАМ**».

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия по результатам сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков пришла к выводу о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, в силу наличия у них одинакового количества доминирующих, несущих основную индивидуализирующую нагрузку, слов, а именно «**ДИАМ**», «Диам» или «**DIAM**» (1 слово), их слогов (2 слога) и звуков (4 звука), одинаковых (тождественных) составов их звуков и полностью совпадающих соответствующих звукосочетаний.

Кроме того, данные сравниваемые слова являются фантазийными, не обладающими какими-либо строго определенными смысловыми значениями, так как они сами по себе, собственно, не обнаруживаются в каких-либо словарях, ввиду чего, в принципе, не подлежат сравнительному анализу между собой по семантическому критерию сходства обозначений.

В то же время, они действительно могут порождать и некоторые одинаковые ассоциации, в частности, как было отмечено лицом, подавшим возражение, с общепринятым сокращением «диам.» от слова «диаметр» (см., например, Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Словарь сокращений и аббревиатур» – <https://dic.academic.ru/>), поскольку у них совпадают соответствующие составы букв («**ДИАМ**» – «Диам»), а их транслитерацией в латинице является слово «**DIAM**», обуславливая в таком случае наличие у них, собственно, подобия заложенных в них соответствующих понятий и идей.

При этом доводы правообладателя о том, что в оспариваемом товарном знаке слово «**ДИАМ**» воспринимается потребителями в качестве транслитерации сокращения от англоязычного слова «diamond» («бриллиант») и ассоциируется у них исключительно с отличительной частью фирменного наименования ООО «Диам-Алмаз», которое имел правообладатель до внесения изменения в это его фирменное наименование, никак не были им подтверждены какими-либо сведениями, соответственно, из словарно-справочных источников (словарей сокращений и аббревиатур) и какими-либо документами, которые свидетельствовали бы о широкой известности потребителям указанного фирменного наименования и о восприятии ими слова «**ДИАМ**» в качестве такого указания на правообладателя, то есть данные доводы правообладателя являются исключительно субъективными, декларативными и бездоказательными.

Что касается его довода о том, что в противопоставленных товарных знаках слова «**Диам**» и «**DIAM**» являются, напротив, сокращениями от отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, – ООО «Диамир», то следует отметить, что их восприятие потребителями в таком качестве также никак не было подтверждено правообладателем.

К тому же, в этой связи необходимо отметить и то, что факты наличия у сторон спора прав на соответствующие фирменные наименования не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков, так как фирменное наименование и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования, и факты наличия тех или иных словесных элементов в составах фирменных наименований юридических лиц не являются основаниями для государственной регистрации на их имя товарных знаков, содержащих такие словесные элементы.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия по графическому критерию сходства обозначений (по цветовым и шрифтовым их исполнениям, по количествам слов, слогов, звуков и букв и

состоим звуков и букв ввиду наличия иных слов и использования разных алфавитов, по внешним формам и соответствующим им смысловым значениям изобразительных элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство за счет фонетического тождества доминирующих, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

При этом отмеченное выше наличие фонетического тождества у доминирующих, несущих в сравниваемых товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку, соответствующих слов обуславливает вывод о высокой степени сходства данных товарных знаков в целом.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке товаров и услуг, индивидуализируемых сравниваемыми товарными знаками, значительно увеличивается в силу вышеотмеченной высокой степени их сходства, ввиду чего диапазон товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых товаров и услуг однородными при наличии такой высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных

доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности товаров и услуг, за счет наличия которых эти товары и услуги могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности товаров и услуг не требуется.

Так, с учетом вышеизложенных обстоятельств все товары 07 класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и все товары 07 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 365543 и 302144, представляют собой всего лишь различные виды машин и станков и их части (детали) и, собственно, относятся к одной и той же сфере производственной деятельности (машиностроение) и, соответственно, к одной и той же родовой группе товаров (машины, станки и их части), то есть они являются однородными по данному основному критерию (вид-род).

При этом необходимо отметить, что станкостроение является базовой отраслью машиностроения, занимающейся производством машин для обработки различных материалов, что обуславливает однородность по вышеуказанному критерию всех вышеперечисленных машин и одной из их разновидностей, а именно станков (см., например, Ковшов А.Н. Технология машиностроения. – М.: Машиностроение, 1987).

Вместе с тем, приведенные в перечнях товаров и услуг регистраций сравниваемых товарных знаков товары 07 класса МКТУ можно было бы разбить на разные подгруппы машин и станков в зависимости от особенностей их технических характеристик, узконаправленного назначения (функций) и определенной области их применения. Однако, с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков и особой опасности смешения на рынке соответствующих товаров, индивидуализируемых ими, как уже отмечалось выше, такое их условное деление в данном случае по второстепенным (дополнительным) признакам представляется малозначимым, в то время как они подлежат признанию однородными друг с другом по соответствующим родовым

группам товаров (машины, станки и их части) во всей своей совокупности исходя из основного критерия (вид-род), проанализированного выше.

К тому же, они производятся, как правило, из одинаковых материалов (в основном, металлические), имеют одинаковые условия производства (производятся в заводских цехах, могут производиться на одних и тех же заводах) и одинаковые условия сбыта (одними и теми же торговыми компаниями или специализированными магазинами, одновременно реализующими различную продукцию машиностроения), причем их потребителями могут быть одни и те же организации или физические лица, применяющие их для различных производственных или хозяйственно-бытовых целей, то есть один круг потребителей, что определяет и совпадающие дополнительные признаки однородности соответствующих сравниваемых товаров 07 класса МКТУ.

Все услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров, в т.ч. через магазины, с помощью электронных средств связи, через Интернет; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 365543 и 302144, полностью совпадают между собой по соответствующим

конкретным видам услуг и относятся как вид-род к одной и той же общеродовой группе услуг (продвижение товаров – комплексная услуга, включающая в себя как стимулирование сбыта товаров, так и осуществление различных мероприятий непосредственно по реализации товаров, включая связанные с ними услуги по информированию потребителей и обеспечению товарами предпринимателей), то есть все они также являются однородными по данному основному критерию (вид-род).

Все услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 365543 и 302144, совпадают между собой в своем большинстве по соответствующим конкретным видам услуг либо соотносятся друг с другом как вид-род (различные конкретные виды услуг по отношению к их родовым понятиям) и относятся к одним и тем же соответствующим общеродовым группам услуг (строительство и техническое обслуживание его объектов; работы строительно-установочные и ремонтно-отделочные; установка, ремонт и техническое обслуживание различных приборов и оборудования; услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств и по уходу за ними; работы санитарно-уборочные; ремонт и чистка бытовых товаров и предметов личного пользования; услуги прачечных; металлоремонт; услуги по ремонту и уходу за мебелью; установка и ремонт хозяйственно-бытовой техники и оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; прокат строительной техники и строительных транспортных средств; услуги горнодобывающей промышленности; услуги информационные по вопросам строительства и ремонта), то есть все они также являются однородными по соответствующему основному критерию (вид-род) в пределах каждой из вышеперечисленных соответствующих определенных родовых групп.

Все приведенные в оспариваемой регистрации товарного услуги 40 класса МКТУ, за исключением услуг «литография; печатание рисунков; печатание

фотографий; печать офсетная; полиграфия; проявление фотопленок; составление фотокомпозиции; фотогравировка; цветоделение; шелкография», представляют собой различные виды работ по обработке разных материалов, которые совпадают по соответствующим конкретным видам услуг с услугами 40 класса МКТУ «информация по вопросам обработки материалов; обработка металлов; пайка; полирование с помощью абразивов» противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 302144 либо соотносятся друг с другом как вид-род (различные конкретные виды услуг по обработке металлов в оспариваемой регистрации товарного знака в отношении к их родовому понятию обработки металлов в противопоставленной регистрации товарного знака), то есть эти сопоставляемые услуги являются однородными по соответствующему основному критерию (вид-род) в пределах данной родовой группы.

Кроме того, вышеуказанные услуги 40 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, с учетом упомянутой выше высокой степени сходства сравниваемых знаков, подлежат признанию в качестве однородных еще и с услугой 40 класса МКТУ «информация по вопросам обработки материалов» противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 302144, поскольку последняя в своей определенной формулировке касается вопросов обработки любых материалов, и предоставление соответствующей информации непосредственно и неразрывно связано именно с вышеуказанными работами по обработке таких различных материалов, чем обуславливается взаимодополняемость данных услуг, как один из основных критериев, по которым устанавливается однородность.

С учетом упомянутой выше высокой степени сходства сравниваемых знаков по данному критерию взаимодополняемости подлежат признанию в качестве однородных также и непосредственно и неразрывно связанные друг с другом услуги 40 класса МКТУ «обработка металлов» противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 302144, с одной стороны, и сами различные металлы и их сплавы, приведенные в перечне товаров 06 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, а именно: «алюминий;

баббит; бериллий [глициний]; бронза; ванадий; вольфрам; гафний [кельтий]; германий; железо необработанное или частично обработанное; индий; кадмий; кобальт необработанный; латунь необработанная или частично обработанная; магний; марганец; медь необработанная или частично обработанная; мельхиор; металлы обычные необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; молибден; нейзильбер; никель; ниобий; олово; руды железные; руды металлические; руды хромовые; свинец необработанный или частично обработанный; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; тантал [металл]; титан; томпак; ферровольфрам; ферромolibден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; хром; цинк; цирконий; чугун, необработанный или частично обработанный», с другой стороны.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности всех вышеуказанных (однородных) товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 365543 и 302144 до степени смешения в отношении соответствующих товаров 06 (части), 07 (всех) и услуг 35 (всех), 37 (всех), 40 (части) классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, однородных соответствующим товарам 07 и услугам 35, 37, 40 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только лишь в отношении вышеуказанной части

товаров 06 класса МКТУ, всех товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ и вышеуказанной части услуг 40 класса МКТУ.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, соответствующих противопоставленных товарных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 602914 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, напротив, коллегия не усматривает наличия однородности у другой части товаров 06 класса МКТУ, приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака, с соответствующими услугами 40 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 302144, а именно по обработке металлов, так как эти товары 06 класса МКТУ, в отличие от таких материалов (металлов и их сплавов), представляют собой вовсе не материалы, как производственное сырье, для их последующей обработки при изготовлении различных видов иной продукции, а уже сами готовые к применению конечными потребителями различные изделия определенных видов (готовую продукцию), обладающие совсем иными своими определенными назначениями и относящиеся к совсем иным определенным родовым группам товаров.

При этом представляется совершенно неубедительным и довод возражения об однородности этих товаров 06 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака с товарами 07 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков за счет использования последних (машин и станков) при изготовлении первых (металлических изделий), поскольку между ними никак не имеется неразрывной обязательной связи, и эти машины и станки

используются, на самом деле, для изготовления и самых разных других товаров, имеющих иные назначения и области применения и иные круги потребителей.

Довод возражения об однородности этих товаров 06 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака с товарами 08 класса МКТУ (ручные инструменты) противопоставленных регистраций товарных знаков за счет одного и того же материала, из которого они изготовлены (металлические), также является некорректным, так как такой критерий для установления однородности носит лишь дополнительный (второстепенный) характер, никак нельзя считать однородными любые металлические товары, в то время как по другим (основным) критериям они никак не могут быть признаны однородными, поскольку относятся к совершенно разным родовым группам товаров и имеют совершенно разные назначения.

Неубедителен и довод возражения об однородности указанных товаров 06 класса МКТУ еще и услугам 37 класса МКТУ (строительство) противопоставленных регистраций товарных знаков за счет возможности их применения в строительстве, поскольку в этом случае между ними также отсутствует неразрывная обязательная связь, и эти различные металлические изделия, на самом деле, могут иметь совсем иные назначения и области применения и совсем иные круги потребителей.

В свою очередь, приведенные в оспариваемой регистрации товарного знака услуги 40 класса МКТУ «литография; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; полиграфия; проявление фотопленок; составление фотокомпозиции; фотогравировка; цветоделение; шелкография» представляют собой работы вовсе не по обработке материалов, а печатные (полиграфические) услуги, то есть относятся к совершенно иной сфере экономической деятельности, к иному рынку услуг, к иной родовой группе услуг и имеют иные назначения и иной круг потребителей, то есть они никак не являются однородными услугам 40 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 302144, а именно по обработке материалов.

Изложенные выше обстоятельства позволяют прийти к выводу об отсутствии каких-либо оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанной части товаров 06 класса МКТУ (готовых металлических изделий, кроме самих металлов и их сплавов) и части услуг 40 класса МКТУ (печатных (полиграфических) услуг).

Относительно доводов правообладателя об известности потребителям его продукции, индивидуализируемой оспариваемым товарным знаком, и о недобросовестной конкуренции со стороны лица, подавшего возражение, следует отметить, что данные утверждения правообладателя не были подтверждены какими-либо документами, которые содержали бы, в обоих случаях, соответствующие сведения, способные каким-либо образом повлиять на выводы коллегии, и которые, во втором случае, обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа. При этом установление наличия фактов недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 602914 недействительным в отношении части товаров 06 класса МКТУ «алюминий; баббит; бериллий [глициний]; бронза; ванадий; вольфрам; гафний [кельтий]; германий; железо необработанное или частично обработанное; индий; кадмий; кобальт необработанный; латунь необработанная или частично обработанная; магний; марганец; медь необработанная или частично обработанная; мельхиор; металлы обычные необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; молибден; нейзильбер; никель; ниобий; олово; руды железные; руды металлические; руды хромовые; свинец

необработанный или частично обработанный; сплав антифрикционный; сплавы на основе олова с серебряным покрытием; сплавы обычных металлов; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; тантал [металл]; титан; томпак; ферровольфрам; ферромolibден; ферросилиций; ферротитан; феррохром; хром; цинк; цирконий; чугун, необработанный или частично обработанный», всех товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ и части услуг 40 класса МКТУ «аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; замораживание пищевых продуктов; золочение; золочение гальваническое; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; ламинирование; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка кожи; обработка краёв тканей; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка отходов [переработка]; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; декаприрование; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка одежды; переработка мусора и отходов; переработка нефти; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; помол муки;

пошив одежды; прокат бойлеров; прокат вязальных машин; прокат генераторов; прокат климатического оборудования; прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов дополнительных; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей; распиловка [лесопилки]; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора и отходов; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; стегание материала; строгание [лесопилки]; сукноваление; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги зубных техников; услуги криоконсервации; услуги по изготовлению ключей; услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; услуги портных; фасонирование мехов по заказу; фрезерование; хромирование; цинкование; гальванизация; шлифование оптического стекла».