

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 21.04.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1234499, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.12.2014 за №1234499 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 17 класса МКТУ «саoutchouc synthétique» (синтетический каучук) на имя Denka Company Limited, Япония (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1234499 представляет собой обозначение «Neoprene», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 27.09.2016 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1234499 не соответствует требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано ниже следующим.

Согласно информации из сети Интернет «Neoprene» представляет собой разновидность синтетического каучука, а именно, хлоропреновый каучук. Изначально «Neoprene» - патентованная торговая марка компании «DuPont». Водонепроницаем, эластичен. Из него могут быть изготовлены мягкие, пористые материалы. Цвет – обычно черный, реже – темно-коричневый или серый. Имеет множество вариантов применения (см. <http://ru.wikipedia.org>).

Таким образом, «Neoprene» это определенный вид каучука и в отношении товаров 17 класса МКТУ «синтетический каучук», для которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1234499 на территории Российской Федерации, указывает на их вид.

Заявителем представлены сведения о том, что существует американская компания «Denka Performace Elastomer LLC», которая приобрела бизнес-подразделение «неопрена» у компании «DuPont». Сама же компания «Denka Performace Elastomer LLC» является дочерней компанией заявителя по настоящей заявке. Однако, документально данный факт не подтвержден, кроме того, сведений о том, что компания заявителя имеет какое-либо отношение к производству материала «Neoprene» не выявлено. Информация о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1234499 в ряде стран, копии регистрационных сертификатов, распечатки из сети Интернет со сведениями об обозначении «Neoprene», пресс-релизы приняты экспертизой во внимание, однако предоставление правовой охраны ввиду изложенных оснований не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Экспертиза отмечает, что такие страны как Армения, Австралия, Белоруссия, Швейцария, Китай, Колумбия, Куба, страны Европейского Союза, Хорватия, Израиль, Республика Корея, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Турция и Вьетнам направили решения об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «Neoprene» по аналогичным мотивам (<http://www.wipo.int/romarin/mark-detail.xhtml>).

При введении обозначения «Neoprene» в поисковые системы Яндекс, Гугл, первые ссылки/картинки в каждой из поисковых систем указывают на то, что это

определенный вид материала и среднестатистический потребитель будет руководствоваться исключительно такой информацией при поиске сведений об обозначении «Neoprene».

В возражении, поступившем 26.07.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Neoprene» представляет собой слово искусственного происхождения, не имеющее смыслового значения, в силу чего оно не может рассматриваться в качестве характеристики чего-либо;

- в пользу указанного аргумента может служить определение слову Neoprene (неопрен), найденное в Новейшем словаре иностранных слов и выражений. Согласно данному источнику - «Неопрен - торговое название хлоропреновых каучуков, выпускаемых в США»;

- обозначение «Neoprene» представляет собой товарный знак, созданный в 1934 году компанией DuPont для маркировки первого синтетического каучука, изобретенного ведущим химиком-органиком этой компании Уоллесом Хьюмом Карозерсом в соавторстве с группой ученых;

- в силу своих уникальных свойств материал, предлагаемый к продаже под товарным знаком «Neoprene» более 70 лет известен российскому потребителю, в особенности женской аудитории, и используется, в том числе, для производства различных видов одежды и спортивного оборудования;

- при введении обозначения «Neoprene» в ведущие поисковые системы Яндекс и Гугл первые 30 ссылок в каждой поисковой системе указывают на компанию DuPont;

- с учетом того, что количество пользователей Интернета в России в 2016 г. по официальным данным составляет более 70% россиян (около 86 млн. человек), можно полагать, что заявленное обозначение «Neoprene» стало узнаваемо, и, следовательно, приобрело дополнительную различительную способность;

- изделия из хлоропрена (синтетического каучука) с похожими характеристиками изготавливаются и предлагаются к продаже различными производителями под разными товарными знаками;

- таким образом, «Neoprene» четко признается как название продукта компании DuPont;

- 09 декабря 2014 года E. I. du Pont de Nemour and Company, корпорация штата Делавэр, и Denka Company Limited (ранее Denki Kagaku Kogyo Kabishiki Kaisha) объявили о подписании окончательного договора о продаже компанией DuPont бренда и технологии Neoprene polychloroprene (Неопрен полихлоропрен) компании Denka Performance Elastomer LLC - новому совместному предприятию;

- 70% процентов совместного предприятия принадлежит Denka и 30% - компании Mitsui & Co., Ltd;

- передача исключительного права на товарные знаки «Neoprene» от компании DuPont компании Denka Performance Elastomer LLC широко освещалась в открытых источниках информации и происходила одновременно с полной передачей технологии промышленного предприятия, т.е. в полном соответствии с требованиями статьи 6.4 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности;

- на основании вышеизложенного можно утверждать, что в настоящее время товарный знак «Neoprene» ассоциируется у потребителя не только с компанией DuPont, но и с компанией Denka;

- знаку «Neoprene» по международной регистрации №1234499 правовая охрана предоставлена в ряде стран: Норвегии, Египте, Индии, Иране, Кении, Сан-Марино, Марокко, Мексике, Украине, Филиппинах, Сирии, Тунисе, Турции, Вьетнаме;

- о возможности предоставления правовой охраны товарным знакам, получившим определенную известность и ассоциирующимся с определенным товаром, свидетельствуют, в частности, следующие действующие регистрации: «ТЕФЛОН» №140510, «КЕВЛАР» №185743, «АСПИРИН» №108039, «СКОТЧ» №429805, «ПАМПЕРС» №154398, «ДЖИП» №422191, «КСЕРОКС» №116373;

- с учетом вышеизложенного, заявленное обозначение следует рассматривать как товарный знак, обладающий различительной способностью, способный

выполнять основную функцию товарного знака, а именно, индивидуализацию товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1234499 на территории Российской Федерации в отношении товаров 17 класса МКТУ МКТУ «saoutchouc synthétique» (синтетический каучук).

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- Новейший словарь иностранных слов и выражений, Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2002 (выписка) [1];

- статья Сэм Найт «Трагическая история Уоллеса Хьюма Карозерса», газета Файнэншл Тайме, 29 ноября 2008 (с выборочным переводом на русский язык) [2];

- статья Арвинд Висванатан «Уоллес Карозерс: Больше, чем изобретатель Нейлона и Неопрена», журнал Мировая патентная информация, 2010 (32) (с выборочным переводом на русский язык) [3];

- брошюра Американского химического общества «Поворотный пункт в международной истории химии. Основание современной науки о полимерах Уоллесом Х. Карозерсом», 17 ноября 2000 (с выборочным переводом на русский язык) [4];

- распечатка из системы поиска Европейского патентного ведомства Espasenet в отношении изобретателя Уоллеса Карозерса (с выборочным переводом на русский язык) [5];

- статья Васанс «Изобретение неопрена компанией DuPont - 17 апреля 1930», журнал Дискавери, 2015, 30 (116), 1 (с выборочным переводом на русский язык), [https://discoverviournals.com/discovery/current issue/v30/n116-135/A1 pdf?](https://discoverviournals.com/discovery/current%20issue/v30/n116-135/A1%20pdf?) [6];

- распечатка с сайта chemheritage.com (с выборочным переводом на русский язык), <https://www.chemheritage.org/historical-profile/wallace-hume-carothers> [7];

- распечатка с сайта wikipedia.org <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BBo/oD0o/oBE%D1o/o80o/oD0%BE%D>

0%BF%D1%80% D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1 %8B%D0%B9
%D0%BA%D0%B0%D1 %83%D1 %87% D1%83%D0%BA [8];

- распечатка из Интернет-словаря dic.academic.ru
<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/391720> [9];

- распечатка с сайта sonville.ru
http://sonville.ru/index.php?route=product/material/info&material_id=186 [10];

- распечатка с сайта glance.ru <http://glance.ru/blog/2016/02/03/neopren-material-novoi-epoxi/> [11];

- распечатка с сайта vidy-tkanej.ru <http://vidy-tkanei.ru/material/31-neopren.html>
[12];

- распечатка с сайта mirzenshiny.ru [13];

- справочник по гидрокостюмам, 2012 (с выборочным переводом на русский язык) [http://www.seventhwave.co.nz/site/seventhwave/files/Neoprene Inside Story.pdf](http://www.seventhwave.co.nz/site/seventhwave/files/Neoprene%20Inside%20Story.pdf)
[14];

- распечатка с сайта magazintkani.ru <http://www.magazintkani.ru/otkanvah/neopren/> [15];

- распечатка с сайта www.casual-info.ru <http://www.casual-info.m/wiki/search/?taas=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1o/o80o/oD0%B5%D0%BD> [16];

- распечатка с сайта rubberfoam.ru <https://rubberfoam.ru/produktsiya/tehpplastiny-iz-reziny/tehnicheskie-plastiny-i-sinteticheskogo-kauchuka.html> [17];

- распечатка с сайта snab365.ru <http://snab365.ru/neoprene> [18];

- распечатка с сайта aquatex.ru https://aquatex.ru/publ/equipment_hunter/qidrokostjumu/novoe_o_neoprene/11-1-0-19 [19];

- апостилированная копия договора купли-продажи активов между DuPont и Denka от 9 декабря 2014 года (с переводом на русский язык) [20];

- копия лицензионного договора между Denka Company Limited и Denka Performance Elastomer от 1 ноября 2015 года (с переводом на русский язык) [21];

- пресс-релиз «Компания DuPont планирует продать DuPont™ Neoprene компании Denka Performance Elastomer LLC» от 10 декабря 2014 года (с переводом на русский язык) [22];
- распечатка с сайта mrcplast.ru http://www.mrcplast.ru/news-news_open-304541.html [23];
- распечатка с сайта plastichelper.ru <http://www.plastichelper.ru/news/6046-dupont-prodal-svoi-brend-neopren-v-ssha-iaponskoi-denka> [24];
- выписка из системы поиска товарных знаков TMview в отношении регистрации товарного знака «NEOPRENE» №27001 в Норвегии (с выборочным переводом на русский язык) [25];
- распечатка из системы поиска товарных знаков ВОИС в отношении товарного знака «Neoprene» (с выборочным переводом на русский язык) [26];
- свидетельства о регистрации товарного знака «NEOPRENE» в ОАЭ, Доминиканской республике, Африканской Организации Интеллектуальной Собственности, Республике Эль-Сальвадор, аргентине, Боливии, Никарагуа, Гватемале, Японии, Перу (с выборочным переводом на русский язык) [27];
- примеры регистраций товарных знаков ТЕФЛОН, КЕВЛАР, АСПИРИН, СКОТЧ, ПАМПЕРС, КСЕРОКС, ТАЙВЕК [28];
- информация о структуре компании Denka [29];
- распечатки из сети Интернет относительно обозначений, используемых для маркировки хлоропренового каучука, различными компаниями [30];
- рекламные материалы компании «Denka» [31];
- заявление компании ДЕНКА ПЕРФОРМАНС ЭЛАСТОМЕР ЛЛС, сопровождаемое переводом на русский язык [32].

На заседании коллегии 19.12.2017 членами коллегии к материалам дела были приобщены распечатка сведений о товарном знаке «STRETCHSELL NEOPRENE» №3842995, зарегистрированном в США (www.tmdn.org/tmview/get-detail?st13=US500000077845822) [33], и распечатка информации из базы данных ВОИС «MGS Madrid Goods&Services Manarar» (менеджер товаров и услуг мадридской системы, см. <https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en>) [34].

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 09.12.2014 международной регистрации №1234499 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Знак по международной регистрации №1234499 представляет собой словесное обозначение «Neoprene», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «N». Правовая охрана указанного знака испрашивается на территории Российской Федерации на имя японской компании Denka Company Limited в отношении товаров 17 класса МКТУ «caoutchouc synthétique» (синтетический каучук).

Анализ информации из сети Интернет и документов, представленных заявителем в опровержение довода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1234499 требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Заявитель ссылается на то, что обозначение «Neoprene» было разработано в 1934 году компанией DuPont для маркировки первого синтетического каучука, изобретенного ведущим химиком-органиком этой компании Уоллесом Хьюмом Карозерсом в соавторстве с группой ученых.

В этой связи необходимо отметить, что действительно имеются многочисленные ссылки в сети Интернет с информацией на русском языке о происхождении обозначения «Neoprene» в привязке к компании DuPont (американская химическая компания, образованная в 1802 году, одна из крупнейших в мире).

В частности, на сайте Википедия указывается следующее: «Обозначение «Neoprene» представляет собой разновидность синтетического каучука, хлоропреновый каучук. Изначально - патентованная торговая марка компании DuPont. Водонепроницаем, эластичен. Из него могут быть изготовлены мягкие, пористые материалы. Цвет — обычно черный, реже — темно-коричневый или серый. Имеет множество вариантов применения, например, из него изготавливают гидрокостюмы, защитные аксессуары для мелкой электроники, а также чехлы для чемоданов» (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD> [35]).

На сайте glance.ru [11] в статье «Неопрен: материал новой эпохи» содержится информация о том, что «неопрен», который заявлен материалом новой эпохи, активно использующей нанотехнологии, на самом деле появился 85 лет назад. Создали его в компании DuPont в лаборатории знаменитого Уоллеса Карозерса, изобретателя нейлона.

В этой связи коллегия отмечает, что в данном случае речь идет об истории происхождения обозначения «Neoprene». При этом наличие указанной информации не подтверждает, что данное обозначение является средством индивидуализации компании DuPont и воспринимается именно в таком качестве потребителями по истечении более 80 лет с момента изобретения разновидности синтетического каучука с наименованием «Neoprene».

Напротив, в сети Интернет широко представлена информация о том, что «Neoprene»/«неопрен» представляет собой определенный вид материала. В частности, при освещении вопроса использования хлоропренового каучука в различных сферах (промышленности, медицине, спорте и т.д.) обозначение «Neoprene»/«неопрен» используется именно в качестве указания определенного вида материала. Например: «Неопрен приобрёл большую популярность как материал для изготовления галантерейных изделий, в основном - разнообразных чехлов. Из неопрена изготавливают защитные чехлы для ноутбуков, планшетов, электронных книг, телефонов, фотоаппаратов, а также авточехлы, коврики для мышек и т. д. В последнее время неопрен стал использоваться также для изготовления чехлов для дорожных чемоданов и багажных бирок, а также для изготовления модных аксессуаров и одежды» [35]; «Очень широко неопрен применяют в водолазном деле и спорте. Из него изготавливают гидрокостюмы, экипировку для водных видов спорта: сёрфинг, дайвинг, подводная охота, рафтинг, а также аксессуары» [12].

Заявитель также ссылается на Новейший словарь иностранных слов и выражений [1], однако в данном словаре не приведена информация о правообладателе торгового наименования «неопрен» (neoprene).

При решении вопроса о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1234499 на территории Российской Федерации на имя компании Denka Company Limited, Япония, заявитель просит учесть то обстоятельство, что 09.12.2014 компания DuPont в рамках договора [20] продала бренд и технологии Neoprene polychloroprene (Неопрен полихлоропрен) компании Denka Performance Elastomer LLC, США, которая на 70% принадлежит компании заявителя - Denka Company Limited, Япония, и была создана как зарубежный филиал с целью приобретения бизнеса по производству синтетического каучука [20], [34]. При этом компания Denka Performance Elastomer LLC выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1234499 на имя заявителя [34].

В пункте 3.10 договора [20] действительно указывается, что продавец - E. I. du Pont de Nemour and Company, передает компании Denka Performance Elastomer LLC в полном объеме исключительное право на товарные знаки «Neoprene», зарегистрированные на имя продавца.

Вместе с тем, договор [20] не содержит указания конкретных номеров товарных знаков со словесным элементом «Neoprene», принадлежащих компании E. I. du Pont de Nemour and Company на территории США.

Заявителю было предложено подтвердить документально наличие у компании DuPont исключительного права на обозначение «Neoprene» в отношении товаров 17 класса МКТУ «caoutchouc synthétique» (синтетический каучук). Однако никаких документов, удостоверяющих наличие такого права у компании DuPont, заявителем не представлено.

Таким образом, коллегия не располагает сведениями о том, что на 09.12.2014 компании DuPont принадлежало исключительное право на обозначение «Neoprene».

В свою очередь коллегией было выявлено, что в США, то есть на территории государства, где согласно историческим сведениям изначально компанией DuPont был разработан хлоропреновый каучук и зарегистрирован товарный знак

«Neoprene», самостоятельная правовая охрана словесному элементу «Neoprene» не предоставляется.

Так, в сведениях об объеме правовой охраны товарного знака «STRETCHSELL NEOPRENE» №3842995 [33], зарегистрированного в США на имя THE 4EPROJECT, LLC, указывается, что исключительное право на словесный элемент «NEOPRENE» не предоставлено.

В этой связи также необходимо отметить, что на официальном сайте МБ ВОИС в разделе «MGS Madrid Goods&Services Manager» (менеджер товаров и услуг мадридской системы) [34] приведен следующий пример описания товаров 21 класса: «чехлы для бутылок неопреновые с застежкой «молнией»». В данном случае слово «неопреновый» описывает вид материала, из которого выполнены чехлы.

Кроме того, согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на территории Российской Федерации на имя различных компаний в отношении товаров, изготовленных из неопрена, зарегистрированы, в частности, следующие товарные знаки: «QUIKSILVER» по свидетельству №176839 с приоритетом от 17.07.1996, «CAMARO» по свидетельству №250823 с приоритетом от 05.03.2001, «JET PILOT» по свидетельству №343983 с приоритетом от 13.09.2006, «» по свидетельству №357061 с приоритетом от 04.05.2007, «INCASE» по свидетельству №373053 с приоритетом от 21.11.2007, «» по свидетельству №379666 с приоритетом от 04.05.2007, «BOMBER GEAR» по свидетельству №464388 с приоритетом от 28.03.2011, «GOODYEAR» по свидетельству №519701 с приоритетом от 15.05.2013.

Таким образом, в силу факта использования обозначения «Neoprene»/«неопрен» в качестве указания вида материала различными лицами до даты (09.12.2014) международной регистрации №1234499, коллегия пришла к выводу о том, что знак «Neoprene» не обладает различительной способностью, достаточной для отнесения маркированных им товаров 17 класса МКТУ

«caoutchouc synthétique» (синтетический каучук) как происходящих из одного коммерческого источника.

Коллегией был принят во внимание довод заявителя о том, что иные производители для маркировки хлоропренового каучука также используют другие торговые наименования (SHOPRENE, Skyprene, BAYPREN и т.д.). Вместе с тем, наличие указанной информации не опровергает вывод о том, что знак «Neoprene» не способен индивидуализировать товары 17 класса МКТУ «caoutchouc synthétique» конкретного производителя.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что знак по международной регистрации №1234499 противоречит требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2016.