

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 23.01.2015, поданное от имени ОАО «СИБИАР», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740101, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012740101 подано 19.11.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОКТАДЭТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 08.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740101 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что из базы данных Интернет получены сведения о том, что заявленное обозначение воспроизводит название репеллентного средства для защиты кожи человека от укусов летающих кровососущих насекомых (комаров, мошек, мокрецов, слепней и др.), а также для обработки одежды, выпускаемого в виде аэрозоля для наружного применения.

Учитывая указанную информацию, экспертиза отмечает, что регистрация обозначения «ОКТАДЭТ» в отношении препаратов, имеющих иные свойства и назначение, может нанести вред здоровью и привести к опасным социальным последствиям.

В соответствии с изложенным, для товаров 05 класса МКТУ «репелленты» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно не обладает различительной способностью, указывает на вид и свойства товаров, а для остальных товаров 05 класса МКТУ (акарициды; бактерициды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; мухоловки клейкие; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты, предохраняющие от моли), не являющихся репеллентами, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров.

Со ссылками на Интернет-ресурсы

[http://www.reles.ru/cat/tradefm/Octadaetum/0/;](http://www.reles.ru/cat/tradefm/Octadaetum/0/)
<http://med-tutorial.ru/lek-spav/item/6638.html;>
<http://daglib.ru/encyclopedia/term/68660.html;>
[http://www.lawmix.ru/medlaw/35520\(октадэт\);](http://www.lawmix.ru/medlaw/35520(октадэт);)
[http://www.drugred.ru/Bases/WebReestrDrugListMore.Asp?TradeNmNx=7840&MCNx=1
&InnNx=1;](http://www.drugred.ru/Bases/WebReestrDrugListMore.Asp?TradeNmNx=7840&MCNx=1&InnNx=1;)
[http://dalinsaat.net/oktadet/;](http://dalinsaat.net/oktadet/) <http://www.rinfinum.ru/content/oktadet;>
<http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=785.60;>
<http://www.aroundspb.ru/forum/showmessage.php?msg=11953&p=1&sort=1;>
<http://www.recipe.ru/docs/nd/print.php?id=4305;>
<http://russia.bestpravo.ru/fed1991/data02/tex12787.htm;>
<http://jurbase.ru/texts/sector173/tez73116.htm;>

в заключении отмечено, что заявленное обозначение вошло в справочную литературу именно как название репеллентного средства, и в этом качестве получило известность у российского потребителя.

В заключении по результатам экспертизы также приведена ссылка на Приказ Министерства здравоохранения СССР №622 от 21.11.1989 «О разрешении к медицинскому применению», в приложении к которому упоминается аэрозоль «ОКТАДЭТ».

Таким образом, экспертиза установила, что обозначение «ОКТАДЭТ» относится к препаратам, название которых были разработаны и созданы во время существования СССР, следовательно, использование обозначения на протяжении многих лет различными производителями в качестве названия репеллентного средства позволило достигнуть известности среди потребителей продукции, выпускаемой под данным обозначением, и одновременно привело к утрате различительной способности обозначения «ОКТАДЭТ».

Намерение заявителя зарегистрировать такое обозначение в качестве товарного знака, используя созданную за счет средств государства узнаваемость, репутацию и сложившуюся известность этого препарата, может расцениваться как противоречие общественным интересам.

В возражении от 23.01.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение не имеет отношения к видовому наименованию товара, не является общепринятым или вошедшим во всеобщее употребление наименованием товара, в том числе и репеллента.

Экспертизой не установлено наличие совокупности признаков, характеризующих заявленное обозначение «ОКТАДЭТ» как обозначение, не обладающее различительной способностью и вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Упоминание обозначения «ОКТАДЭТ» в качестве инсектицидного средства и репеллента в таких источниках информации справочного характера как реестр лекарственных средств и медицинский справочник, учитывая, что экспертом не приведены ссылки на обозначение «ОКТАДЭТ» в толковых словарях, энциклопедиях,

энциклопедических словарях, периодических изданиях, отнесенных к основным элементам справочного фонда для установления факта перехода обозначения в категорию вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, не является доказательством того, что обозначение «ОКТАДЭТ» является общепринятым или видовым понятием репеллента.

Ссылка экспертизы на приказ Минздрава СССР от 21.11.1989 №622 «О разрешении к медицинскому применению» сама по себе не свидетельствует о том, что обозначение «ОКТАДЭТ» представляет собой общепринятое видовое наименование товаров – репеллентов.

Из ссылок на сайты Интернет, приведенные в заключении по результатам экспертизы:

<http://www.drugred.ru/Bases/WebReestrDrugListMore.Asp?TradeNmNx=7840&MCNx=1&nnNx=1>;

<http://dalinsaat.net/oktadet/>;

<http://www.rinfinum.ru/content/oktadet>;

<http://www.rinfinum.ru/content/oktadet>;

<http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=785.60>;

<http://www.aroundspb.ru/forum/showmessage.php?msg=11953&p=1&sort=1>, неясно, из какого первоисточника получена размещенная на них информация, поскольку в них ссылки на справочную литературу отсутствуют, кроме того, неясно насколько эта информация достоверна и актуальна. Представленная на сайтах Интернет информация не является легкодоступной, так как потребитель, прежде всего, пользуется поисковыми системами Яндекс и Google, в которых ссылок на репеллент «ОКТАДЭТ» нет, при этом без слов «репеллентное средство для уничтожения насекомых» заявленное обозначение не вызывает у потребителя ассоциаций с конкретным товаром, обладающим определенными свойствами.

В возражении также отмечено, что заключение по результатам экспертизы не содержит обоснованных доводов относительно того, что использование заявленного обозначения различными предприятиями при производстве репеллентного средства привело к утрате обозначением «ОКТАДЭТ» различительной способности.

Экспертизой не установлены обстоятельства выпуска товаров, однородных заявленным, в частности, репеллентных средств под наименованием «ОКТАДЭТ».

Ссылка на производителя в лице «Вектор ГНЦ вирусологии и биотехнологии» не подтверждена другими источниками информации. При этом каталог продукции, размещенный на официальном сайте предприятия ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» (<http://www.vector.nsc.ru/>), не содержит информации о выпуске лекарственного (репеллентного) средства «ОКТАДЭТ».

Каких-либо иных доказательств того, что заявленное обозначение представляет собой название препарата, разработанного и созданного в СССР, которое используется на протяжении многих лет различными предприятиями при производстве репеллентного средства, что позволило ему достигнуть известности у потребителей и привело к утрате им различительной способности, а также длительности использования при выпуске товаров, однородных заявленным, другими производителями, заключение по результатам экспертизы не содержит.

Кроме того, сам по себе факт выпуска товаров другими производителями, маркированными обозначением «ОКТАДЭТ», недостаточен для подтверждения вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Заявитель также полагает, что вывод о введении потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров является необоснованным и противоречащим фактическим обстоятельствам.

Все товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются средствами, применяемыми для борьбы с насекомыми.

Приобретая средство для борьбы с насекомыми, маркированное обозначением «ОКТАДЭТ», потребители в полной мере будут ознакомлены с назначением, способом применения, с мерами предосторожности и с производителем товара, поскольку, в соответствии со статьей 10 Закона «О защите прав потребителей», на товарах, производимых заявителем под этим обозначением, размещена (и планируется к размещению) обязательная информация о составе, назначении, способе применения, о мерах предосторожности, производителе и месте производства этого товара.

Для каких-либо иных товаров, не связанных с борьбой с насекомыми, например, для пищевых продуктов, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не испрашивается.

Заявитель также возражает против необоснованного обвинения в намерении использовать созданную за счет средств государства узнаваемость, репутацию и сложившуюся известность лекарственного препарата «ОКТАДЭТ» и вывода о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам.

Тот факт, что слово «ОКТАДЭТ» было придумано кем-то в СССР и использовалось этим государством или какими-либо предприятиями по заказу государства в качестве наименования репеллента в аэрозольной упаковке, не свидетельствует о том, что заявитель не может использовать данное наименование в качестве товарного знака для аналогичных средств борьбы с насекомыми. При этом в создании узнаваемости, репутации и известности препарата «ОКТАДЭТ» участвовал и заявитель в качестве производителя этого препарата.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740101 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению приложен каталог продукции, размещенный на официальном сайте ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.11.2012) поступления заявки №2012740101 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту (2.5.2) Правил к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ОКТАДЭТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно данным из сети Интернет заявленное обозначение «ОКТАДЭТ» представляет собой название репеллентного средства, предназначенного для защиты взрослого человека от укусов летающих кровососущих насекомых, а также для

обработки одежды. Сведения о препарате «ОКТАДЭТ» также содержатся в размещенном в сети Интернет Приказе Минздрава СССР от 21.11.1989 №622 «О разрешении к медицинскому применению», к которому приложен список лекарственных средств, разрешенных к медицинскому применению, где упомянуто лекарственное средство - аэрозоль «Октадэт».

Производителем этого препарата, по сведениям из сети Интернет, является ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», на имя которого под №89/622/7 21.11.1989 зарегистрировано лекарственное средство «Октадэт» в форме аэрозоля.

Вместе с тем, вышеуказанные источники информации относятся к 1989 году, в связи с чем не являются актуальными. Достоверными источниками информации, относящимися к более позднему периоду времени, коллегия не располагает.

Что касается других ссылок, приведенных в заключении по результатам экспертизы, то их анализ показал, что они не отвечают критерию достоверности, не имеют выходных данных и даты размещения их в сети Интернет. Эта информация представляет собой предложения к продаже репеллентного средства «Октадэт» без указания его производителя, и в большей своей части воспроизводит одни и те же сведения о препарате, размещенные на различных сайтах сети Интернет.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о препарате «ОКТАДЭТ», размещенной в словарно-справочной литературе, в том числе, в изданиях специального назначения, в медицинских справочниках, реестрах лекарственных средств, имеющих установленные выходные данные (место и дату публикации, информацию об издателе, ссылку на электронный документ). Отдельные упоминания о препарате, не имеющие выходных данных, размещенные в сети Интернет, не дают возможности сделать вывод о том, что заявленное обозначение представляет собой видовое наименование товара, указание на свойства и назначение товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в этом качестве получило известность у российского потребителя.

Отсутствие сведений о том, что препарат, зарегистрированный как лекарственное средство в 1989 году, продолжал производиться до даты подачи заявки

на товарный знак различными производителями, а также об интенсивности такого использования, не позволяет сделать обоснованный вывод об отсутствии или утрате различительной способности заявленного обозначения.

Представленная в сети Интернет информация также не свидетельствует о том, что на дату подачи (19.11.2012) заявки №2012740101 на регистрацию товарного знака производителем препарата «Октадэт» являлся ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор», на имя которого в 1989 году он был зарегистрирован.

Так, на официальном сайте ФБУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» <http://www.vector.nsc.ru> отсутствует информация, подтверждающая, что до настоящего времени это учреждение является производителем препарата «ОКТАДЭТ», а остальные ссылки, как указано выше, не содержат ни даты размещения информации в сети Интернет, ни сведений о производителе препарата.

Отсутствие вышеуказанных сведений не дает оснований для вывода о том, что в сознании потребителя сформировалась устойчивая ассоциативная связь между заявленным обозначением «ОКТАДЭТ» и конкретными товарами (репеллентами), обладающими определенными свойствами и назначением, способная повлечь за собой ложные ассоциации в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, тем более, что все заявленные товары 05 класса МКТУ относятся к средствам для борьбы с насекомыми.

Что касается вывода экспертизы о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам, то коллегия не находит достаточных аргументов для признания его обоснованным, поскольку заявленное обозначение не подпадает ни под один из критериев, на основании которых заявленное обозначение можно было бы квалифицировать подобным образом.

В связи с отсутствием с 1989 года сведений о широком использовании различными производителями обозначения «ОКТАДЭТ» в качестве названия репеллентного средства, его репутация, созданная в советский период времени, была утрачена, поэтому нет оснований для утверждения о том, что намерение заявителя

зарегистрировать такое обозначение в качестве товарного знака, может расцениваться как противоречие общественным интересам.

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что, поскольку информация, на основании которой было принято решение экспертизы, не отвечает критерию достоверности и не подтверждена другими источниками, она не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению.

Таким образом, отсутствуют обоснованные и объективные данные, которые могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 23.01.2015, отменить решение Роспатента от 08.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740101.