

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 от 17.05.2013, поданное ООО «Группа компаний «Объединенные комплексные системы», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 376468, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «ОЗДС» по заявке № 2006730170 с приоритетом от 20.10.2006 зарегистрирован 08.04.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 376468 на имя ООО «ИССАН», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 20.10.2016.

В поступившем 17.05.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 376468 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, характеризует товары, в том числе указывает на их вид и назначение, способен

вести потребителя в заблуждение относительно товара. С 1999 года аббревиатура «ОЗДС» используется для обозначения товара определенного вида – охранно-защитной дератизационной системы (далее приведен подробный анализ Постановления Правительства Москвы от 27.04.1999 № 379 «Об оснащении объектов города охранно-защитными дератизационными системами», Постановления главного государственного санитарного врача по г. Москве от 05.02.1999 № 9 и других документов);

- согласно санитарным нормам и правилам под ОЗДС понимается совокупность мер и устройств борьбы с грызунами, включающая охрану (профилактическая дератизация) и защиту (истребительная дератизация) эпидемиологически значимых объектов;

- согласно «Инструкции по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охранно защитных дератизационных систем» – охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС) основана на принципе воздействия на грызунов высоковольтными импульсами электрического тока. Также указано, что под ОЗДС понимается комплекс специальной электротехнической аппаратуры, предназначенной для осуществления инженерно-технических мероприятий по защите от грызунов зданий, помещений, коммуникаций и т.п. (далее приведен подробный анализ положений данной Инструкции и Постановления Правительства Москвы от 30.12.2003 № 1065-ПП «О совершенствовании организации и проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах города Москвы»);

- анализ приведенной общедоступной информации показал, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «ОЗДС» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида: «совокупность устройств борьбы с грызунами, включающая охрану (профилактическая дератизация) и защиту (истребительная дератизация) эпидемиологически значимых объектов», «комплекс специальной электротехнической аппаратуры, предназначенной для осуществления инженерно-

технических мероприятий по защите от грызунов зданий, помещений, коммуникаций», «охранно-защитные дератизационные системы»;

- кроме того, обозначение «ОЗДС» характеризует товары, указывая на их дератизационные свойства и назначение - борьба с грызунами;

- в связи с изложенным оспариваемый товарный знак на дату приоритета не обладал различительной способностью в отношении товаров 09 класса МКТУ: «электрические устройства для защиты от животных-вредителей; интегральные монтажные платы устройств для защиты от животных-вредителей; интегральные схемы устройств для защиты от животных-вредителей; преобразователи электрические устройств для защиты от животных-вредителей; сигнальные устройства для устройств для защиты от животных-вредителей; провода электрические (барьер электризуемый) устройств для защиты от животных-вредителей; загружаемое программное обеспечение устройств для защиты от животных-вредителей», и услуг 37 класса МКТУ: «уничтожение крыс, мышей (истребительная дератизация); дератизация (профилактическая и истребительная); установка и ремонт электрических устройств для защиты от животных-вредителей; информация по вопросам строительства в части, относящаяся к проектированию, монтажу, установке, ремонту и техническому обслуживанию охранно-защитных дератизационных систем (устройств для защиты от животных-вредителей) на объектах строительства».

- электрические устройства для предотвращения несанкционированного проникновения в помещения не относятся к охранно-защитным дератизационным системам, поскольку они предназначены для предотвращения проникновения человека, а не грызуна. Следовательно, в отношении этих товаров обозначение «ОЗДС» является ложным или способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара. В отношении таких товаров как интегральные монтажные платы; интегральные схемы; преобразователи электрические; сигнальные устройства; провода электрические; загружаемое программное обеспечение, не предназначенных для охранно-защитных дератизационных систем, обозначение ОЗДС также является ложным;

- в отношении услуг уничтожение крыс, мышей, дератизация, оспариваемый товарный знак с одной стороны не обладает различительной способностью, т.к. указывает на использование при оказании услуг охранно-защитных дератизационных систем, а с другой стороны является ложным, если при оказании этих услуг охранно-защитные дератизационные системы не применяются;

- в отношении услуг: установка и ремонт электрических установок для защиты от животных-вредителей, обозначение «ОЗДС также» не обладает различительной способностью, т.к. указывает на устройства, относящиеся к охранно-защитным дератизационным системам, которые требуют установки и ремонта. В отношении услуг: установка и ремонт электрических установок, не предназначенных для защиты от животных-вредителей, обозначение ОЗДС является ложным;

- в отношении услуг: информация по вопросам строительства, относящихся к проектированию, монтажу, обслуживанию и ремонту охранно-защитных дератизационных систем обозначение «ОЗДС» также не обладает различительной способностью, т.к. характеризует оказываемые услуги в отношении определенного вида товара, в отношении которого они оказываются. В отношении услуг: информация по вопросам строительства, не относящихся к проектированию, монтажу, обслуживанию и ремонту охранно-защитных дератизационных систем обозначение ОЗДС является ложным;

- обозначение «ОЗДС» используется в нормативных правовых актах в качестве названия товара – охранно-защитной дератизационной системы. Данные акты распространяют свое действие не только на производителей но и на покупателей и организации, эксплуатирующие ОЗДС, что подтверждает наличие всех признаков, характеризующих обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 376468 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет нормативных и организационно-распорядительных актов (Приказы, Постановления и т.д.) [1];
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, распечатка сведений о юридическом лице [2];
- копия Технических условий ТУ 7399-001-87603431-2011 [3];
- копии листов Рабочей документации, 2013 [4].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 376468, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 18.07.2013 и 27.08.2013 представил отзыв по мотивам возражения и дополнение к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- представленные с возражением документы свидетельствуют только об одном – лицо, подавшее возражение, масштабно использует чужой товарный знак (все документы датированы позже даты приоритета зарегистрированного знака);

- законодательством, действовавшим на момент подачи заявки, не предусмотрена потеря различительной способности в результате упоминания его в каких-либо нормативных документах;

- лицо, подавшее возражение, противоречит само себе, называя продукцию и услуги, сопровождаемые оспариваемым товарным знаком, то «совокупностью мер и устройств», то «электротехнической аппаратурой». Широкое разнообразие понятий только подтверждает отсутствие однозначной связи знака «ОЗДС» с конкретным видом или назначением продукта;

- необходимо отметить, что указанные в возражении «Инструкция по проектированию...» и «Методические указания по применению охранно-защитных дератизационных систем на базе устройства «ИССАН-Охра-Д-333» созданы при непосредственном участии ООО «ИССАН» в лице авторов – Рощупкин Е.Я., Щербань Г.А.;

- оспариваемый товарный знак не является названием каких-либо конкретных товаров или услуг, он предназначен для использования в качестве маркировки для

компонентов электрической системы защиты, основанной на воздействии на живой организм высоковольтным электрическим током – защиты, не приводящей к необратимым последствиям для человека и животного. Элементы этой продукции маркируются зарегистрированными на имя ООО «ИССАН» знаками (№№ 241765, 225922, 225923, 485592, 485593);

- в письме Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве, указано, что обозначение «ОЗДС» было введено в хозяйственный оборот ООО «ИССАН» в 1999 г. (преобразовано из ЗАО «ОЗИКС»), после чего его использование было рекомендовано к применению Постановлением Правительства Москвы от 24.04.1999 № 379;

- в дальнейшем обозначение «ОЗДС» использовалось правообладателем или с его ведома;

- уникальная охранно-защитная дератизационная система, разработанная правообладателем, основана на совершенно новом во время ее создания способе воздействия на живой организм высоковольтным импульсным электрическим током. Способ и реализующие его устройства созданы и продолжают совершенствоваться узким коллективом изобретателей – ученых военной Академии (далее приводится подробный анализ деятельности изобретателей по созданию, усовершенствованию и защите своих прав патентами);

- что касается основания «вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида», следует отметить, что знак используется для обозначения специальных товаров, назначение и применение которых предназначено для технических специалистов в специфической области деятельности. На дату приоритета данное сочетание было известно только лицам, непосредственно принимавшим участие во внедрении уникального изобретения, и в настоящий момент опрос населения не покажет, что оно известно не специалистам в данной области;

- авторами возражения включен в перечень устройств, разрешенных к применению, электрический дератизатор «ОХРА-Д-333», однако данное устройство

также содержит в себе товарные знаки ООО «ИССАН» (№ 225923 и № 465592).

- в отзыве также приведены подробные сведения о деятельности ООО «ИССАН» по законному использованию обозначения «ОЗДС» с 1999 г.;

- необходимо отметить недобросовестное действие лица, подавшего возражение, в отношении защищенных патентами изобретений (приведены сведения относительно рекламы лицом, подавшим возражение, ремонта и продажи «ОЗДС» марки ИССАН-ОХРА-Д-333, 2010 г.);

- лицо, подавшее возражение, повторно применяет подачу возражения против чужих законных прав: в 2012 году палата по патентным спорам рассматривала возражение данного лица против выдачи патента № 2155698 на изобретение «Электрический дератизатор и барьер, электризуемый для дератизатора», приоритет 01.07.1999. В удовлетворении возражения было отказано, однако процесс рассмотрения привел к неоправданной затрате времени. Незаконное использование чужих изобретений доказано независимой экспертизой по запросу ОЭБ УВД по ЗДО г. Москвы;

- в возражении нет доказательств ни вхождения знака «ОЗДС» во всеобщее употребление, ни применения обозначения широким кругом лиц, ни отсутствия различительной способности. Представленные документы лицом, подавшим возражение, относятся к 2011-2013 г.г. и не могут порочить охранный документ с приоритетом 2006 г.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве от 08.04.2008 № 1/76 [5];

- копии листов Плана мероприятий по дератизации зданий и помещений Московского Кремля от 02.04.1996 [6];

- копия гигиенического сертификата от 13.11.1997 [7];

- распечатка Постановления от 22.06.2000 № 9 [8];

- копии писем различных организаций: Московского Фонда содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения от 19.08.2013 № 0141-ф,

ГУП «Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования» от 21.08.2013 № 0173-070, ООО «НПО Санпроектмонтаж» от 20.08.2013 № 075-с [9];

- копии договоров поставки и счетов-фактур за 2003, 2007-2011 г.г. [10].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 376468.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.10.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений: не обладающих различительной способностью; вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 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: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его

длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак «ОЗДС» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно возражению, оспариваемый товарный знак необходимо признать вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, необходимо учитывать наличие совокупности следующих признаков: применение обозначения в качестве названия

(наименования) товара одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначения длительное время; использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями.

Анализ представленных материалов возражения [1-4] показал, что содержащаяся в них информация в той или иной степени касается рекламных сведений об обозначении «ОЗДС», при этом никаких документов, раскрывающих деятельность какого-либо предприятия, производящего охранно-защитные дератизационные системы и использующего обозначение «ОЗДС» в качестве маркировки своих товаров и услуг, представлено не было. В этой связи, коллегия палаты по патентным спорам считает, что представленных документов недостаточно для подтверждения длительности использования обозначения «ОЗДС» многими производителями в качестве видового названия товара.

Таким образом, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что различные производители, не имеющие отношения к правообладателю оспариваемого товарного знака, независимо друг от друга выпускали и реализовывали охранно-защитные дератизационные системы с определенным составом и свойствами, маркированные обозначением «ОЗДС», то есть, не установлено наличие признаков, характеризующих анализируемое обозначение как вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Анализ оспариваемого товарного знака «ОЗДС» показал, что он представляет собой сочетание одного гласного звука и трех согласных звуков, при этом их взаимное расположение делает образуемое сочетание труднопроизносимым, что ослабляет различительную способность обозначения в целом.

Кроме того, анализ представленных материалов [1], а также общедоступных словарно-справочных изданий (см., например, <http://www.sokr.ru/>) позволил выявить, что обозначение «ОЗДС» позиционируется в нормативной и справочной литературе

в качестве сокращения понятия «охранно-защитная дератизационная система», означающее комплекс электротехнической аппаратуры, необходимый для обеспечения защиты помещений и коммуникаций здания от грызунов, прежде всего от крыс и мышей, путем блокирования подходов к их кормовой базе, локализации возможных мест гнездования и перекрытия традиционных путей их миграции.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства.

В соответствии с положениями статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Представленные материалы [5-10] показывают, что ООО «ИССАН» с 1999 года начаты производство и оснащение различных объектов охранно-защитными дератизационными системами. Так, согласно письму [5] Главный государственный санитарный врач по г. Москве указывает, что название «охранно-защитная дератизационная система» (сокращенное обозначение - ОЗДС) было впервые введено в хозяйственный оборот в 1999 году ООО «ИССАН» и рекомендовано к применению Постановлением Правительства Москвы от 27.04.1999 № 379 [1] и санитарными правилами и нормами МосСанПин 2.1.4.002-99.

В Постановлении 2000 года [8] содержится ссылка на то, что утверждены Методические указания по применению охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе устройства «Иссан-Охра-Д-333», производство которого осуществляется правообладателем оспариваемого товарного знака.

Производство и реализация комплектов аппаратуры для охранно-защитных дератизационных систем «ОЗДС» на базе электрического дератизатора «ИССАН-ОХРА-Д-333» подтверждается договорами и счетами-фактурами (см., например договор № 2 от 01.04.2003 [10]).

Целесообразно отметить использование до 1999 года иных обозначений подобной продукции, например, электрический дератизатор, устройство для дератизации и т.д. [6-7].

Коллегией палаты по патентным спорам приняты во внимание длительность и объемы производства и реализации указанных товаров в течение четырнадцатилетнего периода (по настоящее время).

При этом коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что объемы, интенсивность и длительность производства способствовали узнаванию потребителями продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком в связи с хозяйственной деятельностью ООО «ИССАН».

Указанное обуславливает вывод о том, что за годы интенсивного и длительного использования восприятие средним российским потребителем оспариваемого товарного знака в качестве характеристики товара или услуги могло быть сформировано именно в связи с маркировкой «ОЗДС» на товарах, производимых ООО «ИССАН».

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что в соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товара. В деле не представлено документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что на 20.10.2006 регистрация ущемляла права иных предприятий, производящих такие же товары или оказывающих такие же услуги, и лишала их возможности использовать это обозначение для маркировки и рекламы своих товаров и услуг.

Что касается самих товаров и услуг, производимых ООО «ИССАН», коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ: «электрические устройства для предотвращения несанкционированного

проникновения в помещения; электрические устройства для защиты от животных-вредителей; интегральные монтажные платы; интегральные схемы; преобразователи электрические; сигнальные устройства; провода электрические (барьер электризуемый); загружаемое программное обеспечение» и услуг 37 класса МКТУ «уничтожение крыс, мышей, дератизация; установка и ремонт электрических устройств; установка и ремонт электрических установок для защиты от животных-вредителей; информация по вопросам строительства».

Согласно представленным документам [5-10] правообладателем осуществлялось производство и оснащение эпидемиологически значимых объектов (например, учебно-воспитательные и лечебно-профилактические здания и сооружения, музейные помещения, помещения для хранения продовольственных грузов и кормов и т.д.) охранно-защитными дератизационными системами, маркированных товарным знаком «ОЗДС».

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что правообладатель осуществляет с 1999 года реальную хозяйственную деятельность по производству, реализации, установке и обслуживанию охранно-защитных дератизационных систем «ОЗДС», в результате которой товары и услуги приобрели у потребителей узнаваемость.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 376468 в отношении товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Что касается основания по пункту 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить, что часть товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, напрямую касаются охранно-защитных дератизационных систем (например, товары 09 класса МКТУ: «электрические устройства для предотвращения несанкционированного проникновения в помещения; электрические устройства для защиты от животных-вредителей», услуги 37 класса МКТУ: «уничтожение крыс, мышей, дератизация; установка и ремонт электрических установок для защиты от

животных-вредителей») или являются их компонентами (например, провода электрические (барьер электризуемый)).

В этой связи, оспариваемый товарный знак «ОЗДС» сам по себе не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении указанных товаров и услуг 09 и 37 классов МКТУ.

Оценивая все изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам, не имеет оснований для удовлетворения возражения от 17.05.2013.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 17.05.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 376468.