

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 21.10.2013, поданное ООО «ИНВИВО», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704651, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012704651 с приоритетом от 20.02.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «НЕМАТОГЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 23.09.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704651. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой термин, использующийся в химической отрасли и находящий свое применение в различных отраслях промышленности, в том числе для химических препаратов для уничтожения вредных насекомых (см. Интернет сайт <http://www.ngpedia.ru/id183559p2/html>). Таким образом, заявленное обозначение не

обладает различительной способностью, так как указывает на вид и свойства товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.10.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- сведения, полученные из сети Интернет - сомнительны, зачастую недостоверны, нелегитимны и не могут служить источником информации, на который можно ссылаться при экспертизе;

- при изучении противопоставленного интернет-сайта не было обнаружено ни одного из признаков, удовлетворяющих понятию источника информации;

- по данным, полученным из легитимных, печатных, заслуживающих доверия источников информации установлено, что слово «НЕМАТОГЕН» вымышленное и не несет никакой смысловой нагрузки;

- таким образом, при отсутствии словарного значения слова «НЕМАТОГЕН», заявленное обозначение не способно указывать на вид товара и на его назначение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012704651 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из поисковой системы Яндекс-словари (Большая Энциклопедия Нефти и Газа) – [1];

- распечатка страниц словарно-справочных изданий («Словарь химических терминов», СИ.Евдощенко, ВВ. Дубининский, ВВ.Гайворонская, Ростов-на-Дону, изд. «Феникс», 2006) – [2].

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 16.12.2013, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента от 23.09.2013. К указанным обстоятельствам относится вновь выявленная информация, согласно которой заявленное

обозначение состоит только из элемента, указывающего на назначение товаров (Нематоген» означает тип беспозвоночных, паразит почечных придатков осьминогов и карактиц (ими заражены практически все крупные животные), см. Образовательный портал сайт <http://www.claw.ru/a-natural/26110.htm>; Электронное издание «Природа» №7, 2001г. на сайте http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/07_01/REGRESS.HTM, сайт Википедия).

Заявителем, ознакомленным с указанными дополнительными обстоятельствами, 17.01.2014 были представлены пояснения и следующие материалы:

- распечатки страниц словарно справочных изданий («Большой словарь иностранных слов», А.Н.Булыко, изд. Мартин, Москва. 2008, «Микробиология: Словарь терминов», Фирсов Н.Н. Москва, изд. «Дрофа», 2006 – [3].
- распечатка интернет-сайта www.claw.ru – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необудительными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (20.02.2012) поступления заявки №2012704651 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «НЕМАТОГЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям «Нематогены» – это название одного из видов плоских червей (подтип дициемид), паразиты, живущие в почках головоногих моллюсков, которыми заражены практически все крупные животные, см. Большая советская энциклопедия, третье издание, М., издательство «Советская энциклопедия, 1974, т.16, стр.6; «Руководство по зоологии, т.1, М.- Л., 1937;

Боголепова И.И., Современная система дициемид, «Паразитологический сборник», 1963, т.21.

Кроме того, данная информация, содержится также в сети Интернет (Образовательный портал сайт <http://www.claw.ru/a-natural/26110.htm>; Электронное издание «Природа» №7, 2001г. на сайте http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NATURE/07_01/REGRESS.HTM, сайт Википедия).

Принимая во внимание, что заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «инсектициды», представляющих собой препараты для уничтожения вредителей сельского хозяйства, то в данном случае обозначение «НЕМАТОГЕН» в отношении заявленных товаров является описательным.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из обозначения, характеризующего товары, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, так как любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Вместе с тем неохраняемым элементом может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета заявленного обозначения.

Однако, несмотря на довод заявителя относительно того, что он является одним из лидеров среди производителей препаратов, предназначенных для борьбы с сельскохозяйственными вредителями, материалы возражения и пояснений не содержат документов, свидетельствующих, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров.

Что касается довода заявителя об использовании сведений из сети Интернет, то следует отметить следующее.

Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения научной, деловой, познавательной и развлекательной информации наряду с радио и телевидением. Сеть Интернет является источником информации, доступным

широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его словах, понятиях, товарах, услугах и их производителях. В этой связи сеть Интернет является таким же полноценным инструментом проведения экспертизы товарных знаков, как и словари, справочники, печатные издания.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2012704651 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 27.11.2014 представителем заявителя было представлено особое мнение, доводы которого учтены и рассмотрены в мотивировочной части заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.10.2013, изменить решение Роспатента от 23.09.2013 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2012704651 с учетом дополнительных обстоятельств.