

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.08.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №174863, поданное ООО «Спецбиосервис», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №97715107/50 с приоритетом от 10.10.1997 зарегистрирован 07.05.1999 (свидетельство №174863) на имя Акционерного общества открытого типа «Химик», Ленинградская обл. в отношении товаров 1, 2, 3, 5 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Впоследствии в наименование правообладателя были внесены изменения и в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству №174863 является Открытое акционерное общество «Химик», Ленинградская обл. (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №174863 представляет собой словесное обозначение «ДЭТА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.08.2008, в котором изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельства №174863 в отношении товаров 5 класса МКТУ – «репелленты» противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон) и пунктом 2.3.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенных в действие с 29.02.96 (далее – Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №174863 «ДЭТА» является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида – репеллентов;

- еще с советских времен слово «ДЭТА» использовалось для обозначения препаратов – товаров, защищающих людей и животных от того или иного гнуса;
- сведения о препаратах «ДЭТА» упоминаются в различных источниках информации.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №174863 частично в отношении товаров 5 класса МКТУ – «репелленты».

Правообладателем представлены:

1. А.А. Шамшурин, М.З. Криммер. Физико-химические свойства пестицидов. М., Издательство «Химия», 1976;
2. Вредные вещества в промышленности. Издательство «Химия», Ленинградское отделение, 1976;
3. Большой энциклопедический словарь. Химия. «Большая Российская энциклопедия», М., 1998;
4. Ходжаев С.С., В помощь дезинфектологу. М., 2007;
5. Приказ Министерства Здравоохранения ССР №1653 от 23.12.1986;
6. Кербабаяев Э.Б., Рузимурадов А.Р., Борьба с комарами – переносчиками возбудителей болезней человека и животных. «Мехнат», 1986;
7. В.П. Дремова, Л.С. Путинцева, П.Е. Ходаков. Медицинская дезинфекция «Витар-Путиведъ», Екатеринбург, 1999;
8. Сведения о регистрации в России различных репеллентов.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, выразил несогласие с изложенными в возражении доводами и представил следующие материалы:

9. Письмо Ленинградской торгово-промышленной палаты;
10. Постановления ВАС РФ от 06.07.2004 и 14.12.2004.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (10.10.1997) заявки №97715107/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением 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 видовым понятием 2.3 (1.3) Правил).

Анализ возражения и дополнительных к нему материалов, а также отзыва правообладателя на заявление показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №174863 «ДЭТА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона регистрация обозначений в качестве товарного знака не осуществляется при одновременном наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение должно было длительное время применяться для одного и того же товара различными производителями независимо друг от друга, в результате чего должно войти во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

При этом существенным условием является характер применения обозначения, а именно должно наблюдаться систематическое использование обозначения в качестве названия товаров определенного вида. Размещение обозначения на упаковке товара должно явным образом информировать покупателя, что речь идет о простом обозначении нового вида продукции.

В этой связи, лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, позволяющих судить о применении обозначения в указанном качестве.

Лицом, подавшим возражение, представлены различные справочники и специализированные издания по химии и дезинфектологии [1-4,6,7], в которых элемент «ДЭТА» является одним из наименований м-Толуиловой кислоты, которая применяется, в том числе, в составе репеллентов.

При этом согласно приказу Минздрава СССР [5] обозначение «ДЕТА» не является названием репеллента.

В то же время в данном приказе перечислены различные репелленты с разными названиями.

Также лицом, подавшим возражение, не представлены сведения об объемах и длительности производства в Российской Федерации репеллентов под названием «ДЭТА» различными независимыми производителями до даты подачи заявки №97715107/50.

Сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии оснований для признания обозначения «ДЭТА» в отношении товаров 5 класса МКТУ – «репелленты» вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №174863 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.08.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №174863.