

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 09.12.2014, поданное ООО «Группа компаний «Объединенные комплексные системы», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510319, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «OZDS» с приоритетом от 19.07.2012 по заявке № 2012724649 зарегистрирован 04.04.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 510319 на имя ООО «ИССАН», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 21 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 19.07.2022.

В поступившем 11.12.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 510319 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «OZDS» является транслитерацией буквами латинского алфавита обозначения «ОЗДС». Знаки являются сходными до степени смешения, поэтому использование обозначения «ОЗДС» приведет к нарушению прав на товарный знак по свидетельству № 510319;

- обозначение «ОЗДС» было зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство № 376468) и аннулировано решением Роспатента от 09.10.2014, однако конкурентное преимущество осталось за ООО «ИССАН», поскольку на его имя был зарегистрирован знак «OZDS»;

- обозначение «ОЗДС» является общепринятым обозначением товара – охранно-защитная дератизационная система;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака было опубликовано несколько десятков нормативных актов, из которых следует, что обозначение «ОЗДС» характеризует товары, в том числе указывает на их вид, свойства и назначение, а также способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, который не имеет отношения к охранно-защитным дератизационным системам (далее приведен подробный анализ упомянутых нормативных актов, в частности, 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 и т.д.);

- 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);

- ОЗДС является сложносокращенным словом, образованным из начальных букв словосочетания «охранно-защитные дератизационные системы»;

- анализ 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 также на совокупность мер для борьбы с грызунами, включающую охрану и защиту эпидемиологически значимых объектов;

- в отношении услуг: установка и ремонт электрических установок для защиты от животных-вредителей, обозначение «ОЗДС» также не обладает различительной способностью, т.к. указывает на то, что установка и ремонт относятся к охранно-защитным дератизационным системам. 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 (приведены наименования юридических лиц, упомянутых в правовых актах).

Далее в возражении приведена ссылка на статью 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., в соответствии с которой товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации, если они составлены исключительно из знаков, могущих служить в торговле для обозначения вида, назначения, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

Кроме того, в возражении приведены доводы по заинтересованности лица, его подавшего. В частности, отмечено, что фактически правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, являются конкурентами. Данный факт установлен в решении Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 11.03.2014 по делу № СИП-368/2013, из которого следует «...последствием оставления в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству № 376468 является нарушение прав и интересов заявителя, а также создает трудности в реализации товара - охранно-защитных дератизационных систем, а владелец товарного знака получает конкурентное преимущество при реализации данного товара».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510319 полностью.

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

- распечатки из сети Интернет нормативных и организационно-распорядительных актов (Приказы, Постановления, Технические условия и т.д.) [1];
- распечатка листов сайта <http://www.sokr.ru/> [2];

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, распечатка сведений о юридическом лице [3];

- распечатки из ЕГРЮЛ [4];

- копии листов Рабочей документации, 2013 [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 510319, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения 17.03.2015, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- все приложенные к возражению материалы и доводы относятся не к объекту возражения – товарному знаку «OZDS», а к другому товарному знаку – «ОЗДС»;

- ряд документов не является общедоступным (в том числе, ТУ 7399-001-87603431-2011, «Рабочая документация на «Охранно-защитную дератизационную систему»). Не относятся к делу документы, датированные позже даты подачи заявки на товарный знак «OZDS»;

- товарный знак «OZDS» не несет семантической нагрузки, выступает как фантазийное слово и предназначен для технических специалистов определенного круга. Как и в случае других фантазийных обозначений, говорить о введении потребителя в заблуждение нелогично;

- этим знаком маркируется продукция фирм «ИССАН» и НПО «Санпроектмонтаж», связанных лицензионными взаимоотношениями;

- изобретение «Электрический дератизатор» было отмечено золотой медалью на Международной выставке Московский Международный Салон промышленной собственности «Архимед-2002» (далее в отзыве приводятся подробные доводы, касающиеся продвижения изобретения в хозяйственный оборот);

- документы, приложенные к возражению (Санитарные правила МосСанПиН 2.1.4.002-99, Инструкция РМ-2776, Методические указания по применению охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) на базе устройства «Иссан-Охра-Д-333»), были разработаны той же группой изобретателей;

- первое использование названия «Охранно-защитная дератизационная система» - сокращенное обозначение «ОЗДС» ООО «ИССАН» в 1999 г. Кроме того, данное обозначение было использовано ООО «ИССАН» при открытом показе на

экспонатах на Международной выставке Высокие технологии XXI век 24-27 апреля 2006 г.;

- доменное имя ozds.ru было впервые зарегистрировано и поддерживается с 2005 г. одним из авторов-изобретателей охранно-защитной дератизационной системы Генеральным директором НПО «Санпроектмонтаж» Г.А. Щербанем, который выразил согласие на регистрацию товарного знака «OZDS» производителем продукции по лицензиям ООО «ИССАН»;

- товары и услуги 09, 21, 37 классов МКТУ, создаваемые под товарным знаком OZDS, полностью используются ООО «ИССАН» при создании систем дератизации и не могут ввести в заблуждение потребителя (далее приведен анализ документов, представленных в подтверждение использования);

- лицо, подавшее возражение, неоднократно прибегало к различным ухищрениям для скрытия своих недобросовестных действий. Даже в интерактивной рекламе без стеснения использовали тексты и рисунки, созданные изобретателями. Как только добросовестные правообладатели начинали предпринимать серьезные действия к защите своих прав и предупреждали об ответственности (была произведена закупка изделий и проведена независимая экспертиза, доказавшая использование запатентованных изобретений), лицо, подавшее возражение, уверяло о прекращении нарушений (приложено письмо НКО «Московский фонд содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения»);

- следует обратить внимание, что через представителя лица, подавшего возражение (А.В. Сергеев), подана заявка № 20137101135 на товарный знак «ОЗДУ» на однородные товары и услуги на имя какой-то компании из Эстонии, при этом главным аргументом в споре о знаке «ОЗДС» является известность заказчикам этого оборудования. При этом сходство между обозначениями ОЗДС (буква С - система) и ОЗДУ (У – устройство) не усматривается заявителем (далее приводится подробный сравнительный анализ поданной заявки и знака «ОЗДС», а также действий указанного представителя);

- утверждение о том, что «ОЗДС» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров и услуг определенного вида – голословно;

- электронный словарь sokr.ru к методикам определения «общепринятых в обиходном языке» обозначений не относится.

Далее в возражении приведен анализ товаров и услуг относительно употребления слова «несанкционированный».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия Методических указаний, 2000 [6];
- копия Санитарных правил и норм, 1999 [7];
- копия Акта оценки эффективности от 20.03.1996, копия Заключения по испытанию охранного устройства от декабря 1995 [8];
- копии писем различных организаций: Производственно-технического объединения Управления делами Президента Российской Федерации, Войсковой части 06541, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, ООО «ИССАН», ООО «Научно-производственное объединение по проектированию, монтажу и эксплуатации инженерных систем для санитарии и гигиены», ООО «Объединенные Комплексные Системы» [9];
- копия Регистрационного удостоверения, 1999 [10];
- распечатка Инструкции по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию, 2000 [11];
- копия свидетельства № 485592, распечатка заявки № 2013710135 [12];
- копии товарных накладных за 2012, 2014 г.г. [13];
- распечатки из сети Интернет [14];
- копия Заключения специалиста по результатам исследования степени сходства товарного знака и обозначения, 27.12.2013 [15];
- копия сертификата соответствия («ОЗДУ-М») [16].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 510319.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.03.2015, правообладателем

представлена брошюра «ОЗДС» [17].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.07.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, являющихся общепринятыми символами и терминами.

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.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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 «OZDS» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 21 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Возражение подано по основаниям, изложенным в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, а в качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, указано, что оно является конкурентом правообладателя в области проектирования, производства и обслуживания охранно-защитных дератизационных систем (сокращенно – ОЗДС). Кроме того, приведена ссылка на судебный акт, принятый по спору между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака, - решение СИП от 11.03.2014 по делу № СИП-368/2013.

Анализ материалов дела показывает, что в судебном акте указано, что оспариваемый товарный знак «...нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя...» (дело касалось товарного знака «ОЗДС» по свидетельству № 376468). Также необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, представлены технические условия и рабочая документация на «Охранно-защитную дератизационную систему (ОЗДС)» [1, 5].

Таким образом, представленные материалы содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области дератизации, а также о существовании спора между лицом, подавшим возражение, и правообладателем в отношении обозначения «ОЗДС».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Группа компаний «Объединенные комплексные системы» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510319 в отношении товаров и услуг 09, 21 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака обслуживания требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.

В возражении указано, что «OZDS» является транслитерацией обозначения «ОЗДС» буквами латинского алфавита и далее излагается позиция, согласно которой обозначение «ОЗДС» характеризует товары, указывая на их дератизационные свойства и назначение - борьба с грызунами, является общепринятым обозначением товара – охранно-защитная дератизационная система, а также способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, который не имеет отношения к охранно-защитным дератизационным системам. Кроме того, указано, что 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».

Следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что обозначение «ОЗДС» не соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков. Данный факт был установлен решением Роспатента от 09.10.2014, принятым на основании заключения коллегии по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 376468с учетом позиции, изложенной в судебных актах по делу № СИП-368/2013.

Вместе с тем, анализ представленных материалов возражения [1-5] 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 «OZDS» в качестве маркировки своих товаров и услуг, представлено не было.

При этом материалы возражения не содержат каких-либо документов, позволяющих оценить восприятие обозначения «OZDS» ни российскими потребителями, ни российскими специалистами. В упомянутых судебных актах оценка данному восприятию не давалась.

Следует также обратить внимание, что восприятие транслитерации буквами латинского алфавита обозначения, выполненного буквами русского алфавита, может сильно отличаться от восприятия транслитерируемого обозначения. В частности, можно привести примеры: «СССР» (Союз Советских Социалистических Республик, USSR – the Union of Soviet Socialist Republics, SSSR – транслитерация), «ОБСЕ» (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, OSCE – Organization for Security and Cooperation in Europe, OBSE – транслитерация) и т.д.

Таким образом, коллегия считает, что материалами возражения не доказан факт несоответствия товарного знака по свидетельству № 510319 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

От лица, подавшего возражение, 02.04.2015 поступила корреспонденция, в которой кратко изложены обстоятельства дела. В частности, указано на

рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 376468, принятое решение по результатам которого было отменено в суде. При этом отмечено, что резолютивная часть заключения коллегии, зафиксированная в Протоколе заседания коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 510319, противоречит судебному акту.

Анализ материалов дела показал отсутствие отмеченного лицом, подавшим возражение, противоречия, поскольку судебный акт (решение СИП от 11.03.2014 по делу № СИП-368/2013) не содержит каких-либо выводов в отношении товарного знака по свидетельству № 510319.

Остальные доводы, изложенные в корреспонденции от 02.04.2015, повторяют доводы возражения, рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.12.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 510319.