

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 23.08.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2013, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012702747, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012702747 с приоритетом от 03.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ОАО «СИБИАР», г. Новосибирск (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 05, 06, 16, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕРФОС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 28.05.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012702747 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ПЕРФОС» является неохраноспособным как не обладающее различительной способностью, так как представляет собой видовое наименование товаров – инсектицидов,

производимых различными предприятиями (например, ООО «ТИЛ», г. Пермь, ОАО Брестский завод бытовой химии, см. Интернет, Yandex, Google).

В возражении от 23.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ПЕРФОС» не имеет отношения к общепринятому видовому наименованию какого-либо товара, в том числе и к инсектицидам;

- экспертизой не установлено наличие совокупности признаков (обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области), характеризующих заявленное обозначение «ПЕРФОС», как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров определенного вида;

- в заключении по результатам экспертизы не представлено ни одной ссылки на толковые словари, энциклопедии и энциклопедические словари, специальные справочники, а также периодические издания;

- кроме того, экспертизой не установлены обстоятельства использования обозначения «ПЕРФОС» в качестве названия (наименования) инсектицидов в кругу потребителей;

- обозначение «ПЕРФОС» без слов «средство для уничтожения насекомых» не вызывает ассоциаций с конкретным товаром, обладающим определенными свойствами;

- вышеизложенное свидетельствует о том, что ни семантически, ни ассоциативно слово «ПЕРФОС» не связано с инсектицидом, является фантазийным по отношению к данному товару;

- выводы экспертизы об использовании обозначения «ПЕРФОС» для производства инсектицидов третьими лицами сделаны без учета длительности, объемов, территории и условий использования спорного обозначения Брестским

заводом бытовой химии и ООО «ТИЛ», и основаны на неподтвержденной информации из сети Интернет;

- ни на дату подачи заявки ОАО «СИБИАР», ни на сегодняшний день Брестский завод не выпускает средства для борьбы с насекомыми «ПЕРФОС» ни на территории России, ни на территории Белоруссии (согласно информации на официальном сайте завода - <http://www.bzbh.ru/>).

- ООО «ТИЛ» г. Пермь (ОГРН:1025901509732) ни на дату подачи заявки №2012702747, ни в настоящее время также не выпускает на территории России средств для борьбы с насекомыми «ПЕРФОС», что подтверждается справочной информацией, полученной по контактным телефонам организации: (342) 250-27-35, (342) 250-62-54, (342) 255-64-90, (342) 250-61-45, (342) 252-37-27, а также информацией об ООО «ТИЛ», размещенной в сети Интернет (см. <http://www.orgpage.ru/>, <http://pfo.spr.ru/> и др.);

- названия «Перфос П» и «Перфос Л» использовались именно заявителем ОАО «СИБИАР» (правопреемник Новосибирского завода бытовой химии в результате приватизации), что подтверждается этикетками продукции за 1988-1994 гг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012702747 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство ГР №181 Новосибирской городской регистрационной палаты [1];

- типовой план приватизации Новосибирского завода бытовой химии [2];

- приказ Минздрава СССР №448 от 24.12.1990 г. «О разрешении к применению новых дезинфекционных средств» с приложениями [3];

- Методические указания «Малярийные комары и борьба с ними на территории Российской Федерации МУ 3.2.974-00» (утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 16.05.2000) [4];

- копии фотографий этикеток препаратов «Перфос-Л» и «Перфос-П» [5];
- технические условия по выпуску «ПЕРФОС» - ТУ 6-15-1096-87 «Препараты инсектициды для борьбы с нелетающими насекомыми в аэрозольной упаковке» [6];
- изменение №2 к ТУ 6-15-1096-87 от 15.12.88 [7];
- изменение №3 от 15.05.89 [8];
- рецептура к ТУ 6-15-1096-87 на препарат инсектицидный «ПЕРФОС-П» от 01.08.90 [9];
- распечатки страниц Google и Yandex по запросу «перфос» [10];
- распечатка страниц официального сайта ОАО «Брестский завод бытовой химии» [11];
- распечатка страниц сайта «Справочник предприятий Приволжского федерального округа России» с информацией об ООО «ТИЛ» [12];
- распечатка страниц сайта orgpage.ru с информацией об ООО «ТИЛ» [13];
- рецептура РЦ 6-15-1581/8-90 к ТУ 6-1581-87 по Перфос-Л [14];
- Таблица выпуска ОАО «СИБИАР» препарата инсектицидного «Перфос» с 1988 по 2006 год [15];
- свидетельство от 30.12.1992 на АООТ «Новосибирский завод бытовой химии» [16];
- письмо №21-7/589Л от 05.01.1993 Новосибирского областного управления статистики [17];
- выписка из Устава АООТ «Новосибирский завод бытовой химии» [18];
- дополнения и изменений к Уставу АООТ «Новосибирский завод бытовой химии» [19];
- свидетельство от 30.12.1992 об изменении названия АООТ «Новосибирский завод бытовой химии» на ОАО «СИБИАР» [20];

- свидетельство ГР №181 Новосибирской городской регистрационной палаты регистрации ОАО «СИБИАР» [21];

- свидетельство серия 54 №0005085 от 24.05.1999 о постановке ОАО «СИБИАР» на налоговый учет [22];

- свидетельство серия 54 №000828831 от 12.11.2002г. о внесении записи об ОАО «СИБИАР» в ЕГРЮЛ [23].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (03.02.2012) заявки №2012702747 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕРФОС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 06, 16, 35 классов МКТУ.

Анализ информации из сети Интернет и документов, представленных заявителем к возражению [1-23], показал следующее.

Обозначение «ПЕРФОС» является названием инсектицида на основе пиретроидов, который предназначен для борьбы с насекомыми. Данный препарат был создан в СССР в 1987 году и в 90-х годах выпускался на различных заводах, в том числе, Белоруссии и Латвии, а также Новосибирским заводом бытовой химии, в результате реорганизации которого было образовано ОАО «СИБИАР» (заявитель).

Вместе с тем, для подобного товара использовались и другие наименования, например Пери, Фенакс, Пиф-Паф, Ровикурт и др. Указанная информация опровергает довод экспертизы о том, что обозначение «ПЕРФОС» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Иными словами обозначение «ПЕРФОС» не является устоявшимся видовым наименованием товаров, а представляет собой торговое наименование инсектицида.

В заключении по результатам экспертизы также содержится довод о том, что инсектициды «ПЕРФОС» производились различными предприятиями, например, ООО «ТИЛ», г. Пермь и ОАО Брестский завод бытовой химии.

Анализ информации из сети Интернет, на которой базируется указанный довод экспертизы, показал, что действительно имеются упоминания о двух организациях - ООО «ТИЛ» и ОАО Брестский завод бытовой химии, как о производителях инсектицида с маркировкой «ПЕРФОС». Что касается Брестского завода бытовой химии, то на сайте www.medlux.ru/dbase/asept/Ins-perfos.htm содержится информация о том, что в 1998 году Брестский завод бытовой химии получил разрешение Минздрава РФ для применения на территории России инсектицида «ПЕРФОС-ПН».

Однако более никаких сведений о производстве и введении в гражданский оборот ООО «ТИЛ» и ОАО Брестский завод бытовой химии, либо иными

предприятиями, указанного препарата после 2000 года и до даты (03.02.2012) приоритета заявки №2012702747 на территории Российской Федерации не выявлено. Отсутствие такого рода сведений не позволяет прийти к выводу о том, что в силу использования различными независимыми предприятиями обозначение «ПЕРФОС» утратило способность индивидуализации товар конкретного производителя. Напротив, к возражению представлены материалы, позволяющие сделать вывод о том, что препарат под названием «ПЕРФОС» производится заявителем длительное время (с 1988 по 2006 год).

Учитывая, что за последние 7 лет инсектицид «ПЕРФОС» не присутствовал на российском рынке, а также с учетом того, что предприятие заявителя являлось крупным производителем этого инсектицида до 2006 года, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение способно выполнять индивидуализирующую функцию по отношению к товарам заявителя.

В силу обозначенного выше основания для вывода о несоответствии обозначения «ПЕРФОС» по заявке №2012702747 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 23.08.2013, отменить решение Роспатента от 28.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012702747.