

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 17.08.2012, поданное Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования Уральским государственным лесотехническим университетом, Россия (далее – ФГБОУ ВПО УГЛТУ – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 299317, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004715178 с приоритетом от 07.07.2004 зарегистрирован 09.12.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 299317 на имя ОАО «Химпром», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Словесный элемент «РЕАГЕНТ» исключен из самостоятельной правовой охраны. Срок действия регистрации – до 07.07.2014.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного обозначения, включающего два слова «РЕАГЕНТ» и «ПАФ-13А», обрамленных незамкнутым с левой стороны овалом, образованным двумя дугами разной длины и разных оттенков с заостренными концами. В правой верхней части большой дуги помещен значок, составленный из четырех символизированных лепестков растения, сходящихся в центре диска. Значок является основным элементом фирменного товарного знака предприятия

изготовителя. Слово «РЕАГЕНТ» означает химическое вещество, слово «ПАФ» - искусственное слово, образованное из первых букв названия основного компонента маркируемого продукта – Поли-Аминометил-Фосфонат. Слово «РЕАГЕНТ» выполнено уменьшенным в два с половиной раза шрифтом и расположено над словом «ПАФ-13А».

В поступившем 23.08.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 299317 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктами 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:

- обозначение «ПАФ» включено в словарь русских технических обозначений и универсальный русско-английский словарь и означает «поверхностно-активная фракция (ПАФ)», т.е. является общеупотребительным обозначением, включенным в словари;

- обозначение «реагент ПАФ-13А» представляет собой аббревиатуру сложного химического вещества – водного раствора полиаминометиленфосфонатов, а именно раствора солей полиамин-N-метилфосфоновой кислоты, т.е. является условным обозначением определенного химического вещества, используемого в качестве ингибитора солеотложений в различных отраслях народного хозяйства;

- данные обозначения встречаются задолго до даты приоритета (07.07.2004) во многих источниках информации (государственных и отраслевых стандартах, правовых и нормативно-технических актах, научных публикациях), в частности с 1982 года. Также аббревиатура «ПАФ» и «реагент ПАФ-13А» задолго до даты приоритета была широко известна из научно-технической литературы;

- указанное свидетельствует о том, что обозначение «реагент ПАФ-13А» стало не только общеизвестным, но и общеупотребительным символом, не требующим специального указания на химический состав и свойства, при этом занимает

доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, в связи с чем регистрация такого символа в качестве охраняемого элемента товарного знака на имя какого-либо лица не отвечает требованиям пункта 1 статьи 6 Закона;

- толкование смысла обозначения «реагент ПАФ-13А» не требует рассуждений и домысливания, не может вызывать различные представления, следовательно, воспринимается потребителями однозначно, являясь прямым указанием товаров, указанных в свидетельстве № 299317;

- обозначение «реагент ПАФ-13А» было присвоено ингибитору солеотложений на основе азотфосфорсодержащего полиэлектролита, разработанного в Уральском государственном лесотехническом институте (УЛТИ), который в последствие был переименован в ФГБОУ ВПО УГЛТУ – лицо, подавшее возражение. Автором реагента является профессор Балакин В.М., работающий на кафедре технологии переработки пластических масс с 1976 года;

- первый разовый технологический регламент № 1 на ПАФ-1 и первые ТУ были разработаны в 1975 году. На ПАФ-13 первый разовый регламент был разработан 28.04.1978 для ПО «Уралхимпласт», а первые ТУ – в 1979 году (далее в возражении приводится подробная информация об исследованиях и доработке реагента ПАФ-13А вплоть до 1999 года);

- в 1999 году лицо, подавшее возражение, заключило с ООО «Олигомер» договор на передачу технической документации, касающейся технологии производства ПАФ-13А с предоставлением права организации его производства, в том числе с привлечением третьих лиц. В свою очередь, в 2002 году ООО «Олигомер» заключило договор с ОАО Химическая компания «Нитон», согласно которому ООО «Олигомер» разрабатывало Технологический регламент и Технические условия для производства реагента ПАФ, а компания «Нитон» осуществляет промышленное производство. С 2003 года начато промышленное производство в объеме 2000 тонн в год;

- помимо УЛТИ, ООО «Олигомер», ОАО Химическая компания «Нитон» обозначение «реагент ПАФ-13А» ассоциируется в сознании потребителей с исследованиями и инструкциями по применению в теплоэнергетике с АО

«Уралтехэнерго», ОАО «Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт» («ВТИ»), ГОУ ВПО «Московский энергетический институт» («МЭИ») и т.д. (перечислено еще 3 организации);

- все нормативно-технические документы на производство реагента ПАФ-13А согласовывались с УЛТИ, при этом все ТУ до 1991 года публиковались в открытой печати и находились в открытом доступе в научно-технических библиотеках. Использование реагента ПАФ-13А в теплоэнергетическом комплексе потребитель связывает с разработчиками отраслевой документации, в основном с АО «Уралтехэнерго» (1998 г.) и «ВТИ» (2004 г.);

- регистрация обозначения «реагент ПАФ-13А» на имя одного из производителей – ОАО «Химпром», не являющегося разработчиком реагента, первым и единственным его изготовителем, разработчиком стандартов по применению, способна породить у потребителей ложные представления о том, что именно ОАО «Химпром» является единственным лицом, с именем которого должна связываться более чем 30-летняя история этого обозначения. Т.е. данная регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, что противоречит пункту 3 статьи 6 Закона;

- правообладателем в настоящее время выпускается реагент ПАФ-13А со ссылкой на ТУ 2001 года, а в течение 20 лет выпускался со ссылкой на ТУ 1985 года, т.е. под одним и тем же названием выпускаются разные товары, что обуславливает вывод о том, что регистрация обозначения «реагент ПАФ-13А» на имя ОАО «Химпром» способна ввести потребителя в заблуждение относительно самого товара, что не соответствует пункту 3 статьи 6 Закона;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, обосновывается тем, что оно является разработчиком реагента ПАФ-13А, именно ему принадлежит инициатива названия «ПАФ-13А», а также осуществляется его продвижение с целью придания узнаваемости потребителями (заключены договоры с ООО «Олигомер», ОАО Химическая компания «Нитон», ООО «ХимпромРеагент»). Кроме того, с 2011 года имеет место судебный спор между правообладателем и ОАО Химическая компания «Нитон» (контрагент лица, подавшего возражение).

Сложившаяся ситуация привела к тому, что оспариваемая регистрация товарного знака фактически налагает запрет на осуществление законной деятельности разработчика технологии на ее реализацию третьим лицам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 299317 полностью.

В качестве обоснования изложенных доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (словарные) [1];
- копии листов ГОСТ 26646-90 [2];
- копии листов «Руководства по технологии применения ингибиторов...» РД 39-23-702-82 [3];
- распечатка «Правил охраны от загрязнения прибрежных вод морей», 1984 [4];
- копия рекламного листа, Лейпциг-84 [5];
- распечатка Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 20.08.1985 № 797 [6];
- распечатка «Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения» СанПиН 4630-88 [7];
- распечатки «Ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ)...», 1994, 1998 [8];
- распечатка «Правил безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций...», 1996 [9];
- распечатка «Правил Совета по железнодорожному транспорту...», 1996 [10];
- распечатка с таблицей «Ориентировочных допустимых уровней (ОДУ)...», 2007, 2000 [11];
- распечатка «Предельно допустимые концентрации (ПДК)...», 1998 [12];
- распечатка «Перечня материалов, реагентов и малогабаритных устройств...», 1998 [13];
- распечатка Приказа Госкомрыболовства РФ от 28.04.1999 № 96 [14];

- распечатка листов «Руководящих указаний по проектированию термодистилляционных и выпарных установок...», 1998 [15];
- распечатка листов «Регламента организации работ по охране окружающей среды при строительстве скважин», ВРД 39-1.13-057-2002 [16];
- распечатка Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 78 [17];
- распечатка Приказа МПС РФ от 18.06.2003 № 25 [18];
- копии листов «Методических рекомендаций по применению антинакипинов и ингибиторов коррозии...», СО 34.37.536-2004 [19];
- копии листов тезисов докладов: «Всесоюзной Научно-технической конференции», 20-24 мая 1985 г., конференций в Казани, 1990 г., в Москве, 2003 г. [20];
- распечатки с различных сайтов, в том числе: www.promentex.ru, www.ekoenergo.ru и т.д. [21];
- копия Устава ФГБОУ ВПО УГЛУТУ, 2011 [22];
- копии листов «Разового технологического регламента № 1», 1975 [23];
- копии листов Технических требований «Аминофосфорнокислый поликомплексон ПАФ-1», 1976 [24];
- копии листов «Разового технологического регламента № 6», 1978 [25];
- копии материалов «Полиэлектролит ПАФ-13А», 1979 [26];
- копии листов ТУ 6-02-08-80 [27];
- копии листов заключительного отчета «Синтез и разработка технологии получения химических реагентов для интенсификации процесса нефтедобычи», 1984 [28];
- копия заключения о токсичности реагента ПАФ-13А, 1979 [29];
- копии листов Отчетов о научно-исследовательских работах за 1979 г., 1982 г. [30];
- копии писем: Института общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина, Предприятия п/я А-1345, Тюменской областной санитарно-эпидемиологической станции [31];

- копия Первичного токсиколого-гигиенического паспорта нового соединения [32];
- копии листов заключительного отчета «Разработка методов и технологии получения...», 1985 [33];
- копии листов проекта Технических условий «Реагент ПАФ-13А», 1983 [34];
- копия письма Предприятия п/я А-7346 с приложениями, 11.11.1985 [35];
- копия авторского свидетельства № 401692 [36];
- копии листов Временного технологического регламента производства ингибиторов солеотложений ПАФ-13А, ПАФ-41, 1987 [37];
- копия письма Предприятия п/я А-7346 с приложениями, 24.06.1986 [38];
- копия Акта внедрения результатов научно-исследовательской работы в народное хозяйство, 1985 [39];
- копии двух листов статьи «Ингибитор отложения солей в нефтепромысловом оборудовании ПАФ-13А» [40];
- копии писем: Главтюменнефтегаз, 20.12.1984, Союзнефтепромхим, 24.10.1989, Института общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина, 19.12.1986 [41];
- копия рекламного листа, 1990 [42];
- копии листов Технических условий 6-02-1318-85 [43];
- копия заключения Свердловского научно-исследовательского института химического машиностроения, 15.10.1998 [44];
- копии листов каталога ОАО «Химпром», 1999 [45];
- копия письма ФГБОУ ВПО УГЛУТУ, 06.08.2012 [46];
- копия письма АО «ЮКОС-СЕРВИС», 05.05.2000 [47];
- копии материалов договора № 65/02 от 23.12.2002 [48];
- копии листов Технических условий 2439-023-16886106-2003 [49];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения от 16.10.2003 с приложением Отчетов по результатам экспертизы и Протоколов лабораторных испытаний [50];
- распечатка текста [51];

- распечатки из сети Интернет [52];
- копии материалов товарных накладных и счетов-фактур, 2003-2004 г.г. [53];
- копии материалов договоров поставки: от 19.11.2003, от 20.08.2003 [54];
- копии материалов договора № 142/2012 на создание (передачу научно-технической продукции) от 31.05.2012 [55];
- распечатки и копии материалов судебных актов: Решения Арбитражного суда Свердловской области от 07.09.2011, Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2011 [56].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №299317, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 10.12.2012 и 11.12.2012 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- относительно довода, касающегося общеупотребимости обозначения «ПАФ-13А», необходимо отметить, что в Чувашском отделении УФАС рассматривалось заявление ОАО Химической компании «Нитон», при рассмотрении которого были рассмотрены доводы о том, что обозначение «ПАФ-13А» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (в заявлении испрашивалось признание действий ОАО «Химпром» по приобретению и монопольному использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству № 299317 актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом). Решением УФАС по Чувашской Республике производство по делу было прекращено в связи с неустановлением нарушения антимонопольного законодательства (далее приводится подробный анализ судебного разбирательства и доводов сторон);

- в возражении отсутствует подтверждение того, что слово «ПАФ» является общеизвестным сокращением химических соединений на основе полиэтиленполиамин-N-метил-фосфонатов, напротив, источники информации показывают, что слово «ПАФ» имеет несколько значений, ни одно из которых не связано с товарами, включенными в оспариваемый товарный знак (например, сокращения от слов: полидиоксиариленфосфазен, полный адъювант Фрейнда, паста

антисептическая с NaF[ПАФ-ЛСТ]);

- оспариваемый товарный знак не содержит в себе сведений о товаре, способных ввести в заблуждение потребителя ни относительно товара, ни относительно производителя. Знак включает в свой состав изобразительный элемент, являющийся фирменным знаком ОАО «Химпром» (свидетельство № 162665). Кроме того, ОАО «Химпром» длительное время было единственным производителем реагента ПАФ-13А;

- следует отметить, что положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Факт длительного использования правообладателем обозначения «ПАФ-13А» подтверждается множеством документов, в том числе и содержащимися в материалах возражения;

- в возражении отсутствуют доказательства того, что оспариваемый товарный знак содержит элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Далее в возражении приводится подробный анализ всех представленных с возражением материалов, существо которого сводится к следующему:

- некоторые документы не содержат дат или предназначены для служебного пользования, т.е. не являются общедоступными источниками информации;

- значительная часть документов не содержит самого обозначения «ПАФ-13А», подавляющее большинство документов имеет непосредственное отношение к правообладателю и свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, участвовало в разработке технической документации по реагенту «ПАФ-13А» специально для его производства на мощностях правообладателя;

- документы, касающиеся ООО «Олигомер» и ОАО Химическая компания «Нитон», содержат информацию о взаимоотношениях данных компаний с лицом, подавшим возражение, однако не доказывают осуществление какой-либо из компаний производства до 2003 года реагента «ПАФ-13А», тем более в промышленных масштабах;

- технические условия, датированные 2003 годом, были не разработаны лицом,

подавшим возражение, а переписаны, что было доказано в УФАС;

- действующим законодательством предусмотрено, что разработчиком ТУ является сам производитель продукции. Представленные лицом, подавшим возражение, документы показывают, что в 1985 и 1987 г.г. технические условия были разработаны ЧПО (ОАО) «Химпром» (предприятие п/я А-7346), т.е. правообладателем;

- правообладатель – единственное предприятие с 1983 г. производило в промышленных масштабах реагент ПАФ-13А более 20 лет, причем отгрузка осуществлялась в цистернах (60 т в одной цистерне), и за полгода до даты приоритета ОАО Химическая компания «Нитон» осуществляло отгрузку в бочках (кг). Наличие в течение полугода двух производителей не свидетельствует о том, что обозначение «реагент ПАФ-13А» потеряло различительную способность и стало видовым обозначением;

- также следует обратить внимание, что только благодаря ОАО «Химпром» рассматриваемый продукт был допущен к перевозке как опасный груз по железной дороге и, соответственно, введен в Правила перевозки опасных грузов;

- в основном, приложенные к возражению документы содержат дату до 1991 года, т.е. до того момента, когда государственные предприятия стали акционироваться, но, при этом ни один из документов не содержит информации о том, что государство планировало наладить производство реагента ПАФ-13А в промышленном масштабе кроме как на ЧПО «Химпром». Таким образом, во все документы обозначение «реагент ПАФ-13А» могло попасть только в связи с деятельностью правообладателя, поскольку цель государства заключалась в выполнении планов – во внедрении, в реальном использовании потребителями.

В подтверждение изложенных доводов правообладатель представил следующие материалы:

- технические условия 2439-001-99351-2012 [57];
- копия письма ОАО Химической компании «Нитон» [58];
- копия справки по трудовой деятельности в ОАО «Химпром» [59];

- «Методические рекомендации по применению антинакипинов и ингибиторов коррозии...», СО 34.37.536-2004 [60];
- копии авторских свидетельств и патентов №№: 920008, 646035, 883101, 986897, SU 1403415 A1, SU 1836640 A3, RU 2002610 C1 [61];
- копии листов издания «Дислокация организаций и предприятий Министерства химической промышленности», 1984 [62];
- копии материалов ОАО «Химпром» по реагенту ПАФ-13А (заключения, отчет о НИР, методика, таблицы и т.д.) [63];
- копия договора № 269 от 21.11.2002 [64];
- копии листов «Постоянного технологического регламента...», 2005 [65];
- распечатки листов курсовой работы: «Борьба с солеотложениями...», 2004 [66];
- копии справок Федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о производстве и отгрузке промышленной продукции», 2002, 2004 г.г. [67];
- копии листов отчета о НИР [68];
- копия материалов Управления Горьковской железной дороги, 1989 [69];
- брошюра с уставными документами ОАО «Химпром» [70];
- копия Решения УФАС от 12.01.2012 [71];
- копии листов ТУ 6-02-1318-85 и извещений к ним 1995 г., 1999 г. [72];
- копии листов ТУ 6-02-1346-87 [73];
- копия Экспертного заключения от 09.12.2011 [74];
- копии каталожных листов продукции [75];
- копии листов ТУ 2439-360-05763441-2001 и извещений к ним 2009 г., 2012 г. [76];
- копии листов «Постоянного технологического регламента...», 2011 [77];
- копии материалов по отгрузке товара: счета-фактуры, квитанции, сертификаты качества, приказы-накладные, 2003, 2004 [78];
- копия свидетельства на товарный знак № 162665 [79];

- копии разрешительной документации (санитарно-эпидемиологические заключения, гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия, сертификаты на применение химпродукта в технологических процессах добычи и транспорта нефти, лицензия, сертификат добровольной сертификации в электроэнергетике), 1998, 2001-2004, 2007, 2009 [80];

- копия акта сдачи приемки от 30.10.2012 [81];

- копии листов каталогов продукции ОАО «Химпром» [82].

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 299317.

Решением Роспатента от 12.02.2013 было отказано в удовлетворении возражения от 17.08.2012 и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №299317.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Арбитражный суд города Москвы, решением которого от 10.09.2013 по делу №А40-71603/13 решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2013 было признано недействительным.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2013 было подтверждено Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2013 и Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2014.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 17.08.2012 является нерассмотренным, в связи с чем передано на повторное рассмотрение в палату по патентным спорам.

В палату по патентным спорам 28.04.2014 поступил отзыв от правообладателя, в котором дан анализ решениям судов, а также приведены доводы, изложенные в первоначально представленном отзыве.

Во исполнение судебного акта, изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (07.07.2004)

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 обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являющихся общепринятыми символами и терминами, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Упомянутые положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, просты геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункта 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения 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 2.3.2.2 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.

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.

Согласно пункту 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.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и представляет собой композицию из элементов «РЕАГЕНТ» и «ПАФ-13А», выполненных в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, очерченных справа овальной линией. В верхней левой части линии размещен изобразительный элемент в виде четырехлистного цветка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ: «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, промышленных и научных целях; вещества-комплексобразователи; вещества для предотвращения отложений труднорастворимых соединений в процессах добычи, подготовки и транспортировки нефти; вещества для предотвращения или

ограничения отложений труднорастворимых соединений в теплообменном оборудовании; вещества для стабилизации соединений, обладающих высокой реакционной способностью». Слово «РЕАГЕНТ» исключено из самостоятельной правовой охраны.

В решении Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2013 по делу №А40-71603/13 изложена позиция, согласно которой «... термин «реагент ПАФ-13А» (ингибитор отложения солей) используется для обозначения нейтрализованной гидроокисью натрия реакционной массы, представляющей собой водной раствор моноватровых солей полиэтиленполиаминполметиленфоновых кислот, хлорида натрия, фосфита и фосфата натрия или сокращенно водный раствор полиаминометиленфосфонатов. Указанный термин означает определенное вещество, данный термин, общеупотребимый на международном уровне, идентифицируется с определенным веществом; понятие ингибитор/реагент «ПАФ-13А», как устоявшийся общепринятый термин, вошел во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида».

Кроме того, судом отмечено, что «Обозначение «ПАФ-13» означает сложное химическое соединение, и используется как предприятиями-изготовителями данного химического реагента, так и его потребителями. Иного названия данного химического соединения не имеется, и данный термин является общеупотребительным».

В решении суда приведен вывод о том, что «...товарный знак на дату его регистрации (а также дату приоритета) являлся обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и состоящим только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами».

В решении суда также отмечено «... что касается довода заявителя о том, что регистрация указанного обозначения на имя одного из производителей способна ввести потребителя в заблуждение относительного изготовителя товара и самого товара, то суд пришел к выводу о его несостоятельности, согласившись с доводами Роспатента, изложенными в отзыве».

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение положений пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 17.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №299317 недействительным полностью.