

вредных животных; яд крысиный; яды» 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Неохраняемыми элементами товарного знака являются символ №1 и все слова, кроме «Крысиная смерть» и «Ital tiger».

В поступившем 13.04.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №647340 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак включает словесные элементы «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», которые в отношении товаров «препараты для уничтожения вредных животных; яд крысиный; яды» 05 класса МКТУ являются описательными, то есть характеризующими назначение товаров;

- указанный довод подтверждается решением Роспатента от 22.12.2017, принятого по итогам рассмотрения возражения по заявке №2016701231, на основании которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- об описательности словесных элементов «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» свидетельствует практика экспертизы по товарным знакам. Так, в отношении товаров 05 класса МКТУ была предоставлена правовая охрана товарным знакам, в которых словесные элементы «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» (товарные знаки по свидетельствам № 632391 и №631495), «СМЕРТЬ ВРЕДИТЕЛЯМ» (товарный знак по свидетельству №628385) являются неохраняемыми;

- на дату приоритета товарного знака по свидетельству №647340 обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», помимо правообладателя оспариваемого товарного знака, активно использовалось различными лицами в отношении товаров «препараты для уничтожения вредных животных; яд крысиный»;

- так, еще в 1998 году обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» в отношении родентицидных средств использовалось компанией ООО «Научно-производственный центр «РОДЕМОС». Реализация родентицидных средств

«КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» осуществлялась также компанией ООО «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД»;

- кроме того, в материалах заявки № 2016701231 имеется обращение ООО «ОБОРОНА» с приложением документов, в соответствии с которыми обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» использовалось с 2002 года в отношении родентицидных средств компаниями ЗАО ПО «ОБОРОНХИМ» (в настоящее время - ООО «ПО ОБОРОНХИМ»), ООО «ДОХЛОКС» и ООО «ОБОРОНА»;

- согласно сведениям из сети Интернет на рынке присутствуют яды крысиные, средства для уничтожения вредных животных «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» производства российской компании «Грин Бэлт», товары под обозначением «КРЫСИНАЯ И МЫШИНАЯ СМЕРТЬ» производства ООО «НПО ГАРАНТ», товары, маркированные знаком «Эффективная Формула Абсолютной КРЫСИНОЙ СМЕРТИ», производства компании «ЭФА»;

- указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что вопреки представленным ООО «ИТАЛ ТАЙГЕР» доказательствам использования обозначения «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», оно не может приобрести различительную способность в отношении названного лица, так как это же обозначение одновременно использовалось иными лицами;

- представленные ООО «ИТАЛ ТАЙГЕР» доказательства использования обозначения «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» за пределами Российской Федерации не могут служить доказательством приобретения указанным обозначением различительной способности в отношении товаров данного лица у российских потребителей;

- все вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» в отношении товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ по свидетельству № 647340, на дату приоритета оспариваемого товарного знака использовалось различными лицами, в связи с чем предоставление правовой охраны указанному обозначению на имя одного лица будет противоречить пункту 1 статьи 1483 Кодекса, а также правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.11.2006 г. № 8215/06, в котором указано,

что «в силу широкого использования различными лицами как при проведении аналогичных конкурсов, так и в обыденной жизни спорное устойчивое словосочетание изначально не может восприниматься потребителем как обозначение, выполняющее функцию средства индивидуализации конкретных услуг, оказываемых конкретным лицом...».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. копии сведений из словарей в сети Интернет (<http://wikipedia.org.ru>) - 7 л.;
2. копия договора № 75 от 16.11.1998 г. (с актом) - 2 л.;
3. товарные накладные ООО «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД» за 2000 г. - 3 л.;
4. копии сведений из сети Интернет с сайта <http://1d.ru> - 2 л.;
5. копии сведений из сети Интернет с сайта <http://compare-price.ru> - 2 л.;
6. копии сведений из сети Интернет с сайта <http://shoppingator.ru> - 2 л.;
7. копии сведений из сети Интернет с сайта <http://rasti-frukty.ru> - 3 л.;
8. копии сведений из сети Интернет с сайта <http://moshoztorg.ru> - 2 л.;
9. копия упаковки родентицидного средства «КРЫСИНАЯ И МЫШИНАЯ СМЕРТЬ» - 2 л.;
10. копии сведений из сети Интернет с сайта <http://zerno-kombikorm.ru> - 2 л.;
11. копии упаковки родентицидного средства «Эффективная Формула Абсолютной КРЫСИНОЙ СМЕРТИ» - 2 л.;
12. копии сведений из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО ПО «ОБОРОНХИМ» - 6 л.;
13. копии сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОБОРОНА» - 8 л.;
14. авторский договор заказа на произведения дизайна от 14.12.2001 г. - 4 л.;
15. договор от 31.12.2001 г. о передаче неисключительных авторских прав - 3 л.;
16. лицензионный договор от 09.12.2010 г. - 4 л.;
17. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЫТОВОЙ ХИМИИ» - 10 л.;
18. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ИП Гладилин А.Ю. - 13 л.;

19. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ООО «Тонвидео» - 12 л.;
20. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ИП Жиров Д.В. - 7 л.;
21. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ООО «СОНАТА» - 8 л.;
22. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ООО «Альбатрос» - 5 л.;
23. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ООО «БиоГарден» - 4 л.;
24. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ООО «Дезснаб-Трейд» - 3 л.;
25. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ООО ТК «ДИП» - 4 л.;
26. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ИП Севастьяновым Э.Ю. - 5 л.;
27. договор поставки продукции, товарные и товарно-транспортные накладные с ИП Сундеевым И.В. - 4 л.;
28. рекламные плакаты родентицидных средств «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» - 2л.;
29. диплом выставки «ИнтерБытХим 2013» - 1 л.;
30. статья в журнале «ЭнергоМ1Х» (№2/2016) о родентицидных средствах «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», производимых ООО «ОБОРОНА» - 4 л.;
31. копии упаковок родентицидного средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» по 100 г. и 200 г. - 4 л.;
32. сертификат соответствия № РОСС.RU.ME04.H01928 от 13.04.2016 г. на родентицидное средство КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ № 1 - 1 л.;
33. фото с выставки «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛОТОС 2013» - 2 л.
34. копии товарных накладных и документов о поставках родентицидного средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ № 1 » (ООО «ДОХЛОКС») - 76 л.;

35. копии товарных накладных и документов о поставках родентицидного средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ № 1 » (ООО «ПО ОБОРОНХИМ») - 128л.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647340 в части предоставления правовой охраны словесному элементу «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №647340 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 21.06.2018 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- указанные в возражении основания недействительности предоставления правовой охраны словесным элементам «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» являются взаимоисключающими. Если обозначение широко и длительно использовалось различными производителями (вошло во всеобщее употребление) и утратило свою различительную способность, значит, до какого-то момента она у него была. Если обозначение характеризует товары, являясь описательным, оно не может использоваться разными производителями (войти во всеобщее употребление) для обозначения такого товара в целом;

- кроме того, в возражении указано, что обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, имея в глазах потребителей ассоциативную связь исключительно с ООО «ОБОРОНА». Указанное утверждение также вступает в прямой конфликт с озвученными в возражениями основаниями, поскольку исключает саму возможность описательности обозначения или вхождения его во всеобщее употребление;

- такой товар как «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» в гражданском обороте отсутствует, что означает, что для понимания назначения приобретаемого товара потребителям необходимо построение определенных ассоциативных связей, что исключает описательность этого слова применительно к продукции, на которую оно нанесено;

- обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» в отношении средств от грызунов является фантазийным, вызывающим представление о производимых товарах через

ассоциации. Это подтверждается и тем обстоятельством, что распечатки определений слов «КРЫСИНАЯ» и «СМЕРТЬ» с ресурса «ВИКИПЕДИЯ» содержатся в представленных ООО «ОБОРОНА» документах по отдельности. Единого определения словосочетания «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», охарактеризованного в свободных источниках как средство для уничтожения крыс, лицом, подавшим возражение, не представлено;

- необходимость использовать в хозяйственном обороте словесных элементов «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» для обозначения средств от грызунов отсутствует, поскольку данные товары могут быть названы множеством других наименований (как включающих обозначения, указывающих на назначение товаров - СРЕДСТВО ОТ КРЫС, ОТРАВА ОТ КРЫС, КРЫСИНЫЙ ЯД, так и фантазийные обозначения, представляющие собой товарные знаки/коммерческие обозначения производителей - RUBIT, ЧИСТЫЙ ДОМ и пр.);

- вышеуказанное подтверждается представленными ООО «ОБОРОНА» распечатками сайтов, на которых товары, предлагаемые к продаже под обозначением «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», поименованы как «Приманка для уничтожения крыс и мышей», «Средство от крыс», «Средство от грызунов». Именно эти обозначения характеризуют назначение реализуемых товаров, обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» является коммерческим обозначением, указывающим на принадлежность товаров правообладателю;

- наличие у обозначения «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» различительной способности установлено решениями Роспатента от 22.12.2017 г., от 29.05.2018 г., принятым по результатам рассмотрения возражений на решения Роспатента по заявкам № 2016701231, 2016701229. Таким образом, обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» не является описательным (не указывает на назначение товара) и воспринимается потребителями как обозначение, индивидуализирующее исключительно товары правообладателя;

- обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» не является обозначением, которое широко и длительное время используется разными производителями для обозначения средств от грызунов (вошедшим во всеобщее употребление);

- товары, производителем которых указаны компании «ГРИН БЭЛТ» и «РУБИГОН», в действительности являются оригинальной продукцией правообладателя.

- ни один из представленных договоров поставки и ни одна товарная накладная не позволяет идентифицировать производителя товара. Каких-либо других документов (например, сертификатов соответствия), свидетельствующих о том, что указанные в возражении лица являются производителями товаров, ООО «ОБОРОНА» не представило. Соответственно, не исключена ситуация, что представленные товаросопроводительные документы подтверждают оборот оригинальной продукции производства правообладателя;

- какая-либо установленная законодательством разрешительная документация, подтверждающая право указанных в возражении лиц на производство средств от грызунов отсутствует, несмотря на ее обязательное наличие для такого производства;

- общий объем отгрузок от указанных в возражении поставщиков за 13 лет (с 2002 г. по 2016 г.) - 3590 упаковок и 1481 коробка на сумму 5 042 285 руб. - по сравнению с 10 933 тоннами и 754 000 000 руб. товаров правообладателя;

- приложенные к возражению документы дублируют материалы обращений ООО «ОБОРОНА», которые подавались в рамках рассмотрения заявок №№ 2016701231, 2016701229 и получили правовую оценку в решении Роспатента от 22.12.2017 и 29.05.2018, в которых указано, что документы, приложенные ООО «ОБОРОНА» к возражению, не подтверждают не то что широкое и длительное использование обозначения «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» разными производителями, но даже единичный факт производства товаров под обозначением «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» третьими лицами;

- ООО «ОБОРОНА» не подтвердило свою заинтересованность в подаче настоящего возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД» (36);

- распечатки базы Casebook на компании «РУБИГОН» и «ГРИН БЭЛТ» (37);

- анализ товаросопроводительных документов (38);
- решение Роспатента от 22.12.2017 г. (39);
- решение Роспатента от 29.05.2018 г. (40);
- распечатки из сети Интернет, в том числе словарный источник (41).

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №647340.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 25.06.2018 и 30.07.2018, лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы (копии):

- технические условия «DEADEX / TIGARD» (ДЕДЭКС / ТИГАРД) – средство родентицидное» (крысиная смерть №1) (42);

- сертификат соответствия №1233960 со сроком действия с 27.03.2013 по 27.03.2016 (43);

- свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.Е.001108.02.13 от 15.02.2013 (44);

- распечатка из реестра свидетельств о государственной регистрации информации по свидетельству №RU.77.99.88.002.Е.009543.10.15 от 12.10.2015 (45).

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (42-44) отсутствовали в возражении, поступившем 13.04.2018, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС и могут быть оформлены в качестве самостоятельного

возражения.

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

С учетом даты (20.01.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.


Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной

способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.



Оспариваемый товарный знак «» представляет собой комбинированное обозначение в виде круга, внутри которого расположены изображения крыс, в верхней части на двух строках расположено словосочетание «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», а также обозначение «№1» на фоне ромба красного цвета, в нижней части круга по центру размещен ромб синего цвета, внутри которого расположено обозначение «ITAL TIGER» и изображение головы тигра. Неохраняемыми элементами знака являются все слова, кроме "Крысиная смерть" и "Ital tiger", №1. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, голубом, красном, сером, синем, черном цветовом сочетании в отношении товаров «биоциды; препараты для уничтожения мышей; пестициды; препараты для уничтожения вредных животных; яд крысиный; яды» 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, вводит в гражданский оборот родентицидные средства под обозначением «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», что свидетельствует о его заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647340.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647340 оспаривается по мотивам несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а именно в силу того, что входящий в состав данного знака охраняемый

словесный элемент «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» в отношении товаров «препараты для уничтожения вредных животных; яд крысиный; яды» 05 класса МКТУ указывает на их назначение.

Действительно, обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», входящее в состав оспариваемого товарного знака, с учетом его смыслового значения может быть воспринято как указание на назначение указанных товаров 05 класса МКТУ, однако это не является прямым указанием на характеристики заявленных товаров. Кроме того, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с учетом материалов, доказывающих, что обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» в результате его длительного и интенсивного использования правообладателем приобрело дополнительную различительную способность и задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака воспринималось потребителем как обозначение, индивидуализирующее товары ООО «Итал Тайгер».

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, указывается, что данное обозначение до даты приоритета товарного знака по свидетельству №647340 использовалось различными лицами, в результате чего утратило свою различительную способность. В рамках указанного довода лицу, подавшему возражение, необходимо доказать, что обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» широкого и длительно использовалось разными *производителями* в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации (пункт 34 Правил).

Анализ представленных заявителем материалов (2-35) показал следующее.

Договор и акт к нему (2) свидетельствуют лишь о передаче научно-технической документации и права на изготовление родентицидных средств «Крысиная смерть» от ООО «Научно-производственный центр «Родемос» к Испытательному лабораторному центру МГЦД. При этом, не представлено каких-либо документов, которые бы подтверждали, что родентицидные средства под рассматриваемым обозначением вводились в гражданский оборот указанными лицами, в связи с чем потребитель мог быть осведомлен о данных лицах в их связи с производством товаров, маркированных обозначением «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ».

Договоры о поставках товара (17-27, 34-35) являются, по сути, договорами купли-продажи, которые могут свидетельствовать лишь о реализации товаров лицом, подавшим возражение, ООО «Дезснаб-Трейд», ООО «ДОХЛОКС», ООО «ПО ОБОРОНХИМ» и т.д., а не об их производстве. Товарные накладные (3) являются документами, которые также оформляются при продаже товаров сторонней организации.

Иные представленные материалы также не свидетельствуют о том, что обозначение «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» использовалось различными производителями для индивидуализации родентицидных средств. Так, выписка из ЕГРЮЛ (12, 13), авторский договор (14), договор (15), лицензионный договор (16), диплом (29) сами по себе не подтверждают факт производства и введения в гражданский оборот товаров под оспариваемым обозначением.

Распечатки информации из сети интернет, рекламные плакаты, фото с выставки (4-8, 10, 28, 33) не датированы, упаковки (9, 11) также не содержат сведений о дате выпуска, в связи с чем данные материалы невозможно соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Материалы (30-32) не подтверждают доводы ООО «ОБОРОНА» об отсутствии различительной способности у обозначения «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» на дату приоритета товарного знака по свидетельству №631495, поскольку относятся к периоду после даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого обозначения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что ООО «ОБОРОНА» не представлено документов, подтверждающих факт производства и введения в гражданский оборот товаров 05 класса МКТУ под обозначением «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» различными лицами до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В силу изложенного, доводы возражения следует признать недоказанными.

Что касается Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 за №8215/06, касающегося товарного знака «Компания Года», на которое ссылается лицо, подавшее возражение, то оно относится к иному товарному знаку, в рамках рассмотрения его охраноспособности

анализировались иные документы, в связи с чем оно не относится к существу рассматриваемого спора.

В отношении примеров регистраций товарных знаков по свидетельствам №632391, №631495, №628385 с исключением словесных элементов «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», «СМЕРТЬ ВРЕДИТЕЛЯМ» из самостоятельной правовой охраны необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом материалов каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 647340.