

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 27.10.2017. Данное возражение подано ООО «Сибресурс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016707848, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016707848 на регистрацию словесного обозначения « **ОХА** » была подана на имя заявителя 15.03.2016 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.07.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016707848 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение «ОХА» имеет конкретное смысловое значение – оксихлорид алюминия (словари и справочные материалы), вследствие чего, оно прочно вошло в сознание потребителя как обозначение, указывающее на определенный вид, свойства и назначение части заявленных

товаров 01 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 01 класса МКТУ (не включающих в свой состав оксихлорид алюминия и не являющихся оксидохлоридом алюминия) заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств товаров.

В заключении экспертизы также указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не позволяют сделать однозначный вывод о том, что обозначение «ОХА» ассоциируется у потребителей именно с деятельностью заявителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- основным видом деятельности заявителя является производство, реализация и внедрение современных высокоэффективных коагулянтов для использования в системах промышленного и бытового водоснабжения;

- первым использовать обозначение «ОХА» для производства оксихлорида алюминия, который используется в качестве коагулянта при очистке воды, начало ЗАО «НИВА». Начиная с 1996 во всех документах ЗАО «НИВА» использовалось обозначение «ОХА», как коммерческое обозначение товара – оксихлорид алюминия. Из ЗАО «НИВА» в 2002 году путем реорганизации была выделено в ЗАО «Сибресур», в 2016 изменилась организационно-правовая форма компании ЗАО «Сибресур» на ООО «Сибресур» (приведены подробные сведения о деятельности компаний);

- реализация препарата осуществлялась через сбытовую сеть компании, представленную более чем в 50 городах и регионах России, таких как Новосибирск, Омск, Томск, Новокузнецк, Екатеринбург, Нижневартовск, Ангарск, в Ставропольском крае, Костромской области и др.;

- иные производители оксихлорида называют этот же продукт иным способом - ПОХА (полиоксихлорид алюминия - производитель ОАО Аураг, г.Москва), ГОХА (гидроксихлорид алюминия - производитель ОАО Сорбент, г.Пермь), РАС (английская аббревиатура - полиалюминий хлорид - ООО Метакхим, г.Москва);

- потребителями продукции компании являются исключительно юридические лица, т.к. все реализуемые препараты не предназначены для использования в личных целях – в квартирах или в подсобных хозяйствах, в связи с чем все потенциально возможные потребители продукта информированы о товарном наименовании продукта - «ОХА» из специальной литературы и введение потребителей в заблуждение не может произойти, так как они ассоциируют продукт с заявителем;

- слово «ОХА» имеет различное смысловое значение (город (с 1938) в России, центр Охинского городского округа Сахалинской области; река в северной части Сахалина и группы гор в южной части Евбеи) и для рядового потребителя «ОХА» носит фантазийный характер и не является общепринятым понятием, поэтому не может вводить в заблуждение относительно остальной части заявленных товаров 01 класса МКТУ;

- значение слова «ОХА» как «оксихлорид алюминия» известно только узкому кругу специалистов, работающих в химической промышленности, что подтверждается тем, что только когда производится уточненный поиск «ОХА химический продукт», выдается информация об «ОХА», как о названии оксихлорида алюминия;

- почти все представленные экспертизой ссылки не содержат информацию об использовании другими производителями обозначения «ОХА». На сайте <http://www.komen.ru/oksi.shtml> имеется упоминание «ОХА», однако сайт принадлежит компании ООО «КОМЕН», которая не является производителем. Представленное на сайте ТУ 2163-001-63114035-2009 Оксихлорид алюминия принадлежит Казанскому заводу химреагентов, который не называет свой продукт «ОХА», что подтверждается названием ТУ. Заявитель сообщает, что в данный момент завод ушел с рынка производителей химреагентов.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 01 класса МКТУ:

«алюминий гидроксид хлорид; алюминий гидрохлорид; алюминий хлоргидрат; алюминий хлорид основной; гидрат алюминия; гидраты; квасцы алюминиевые; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; полиалюминий гидроксид хлорид; полиалюминий хлорид; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; силикаты алюминия; химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты промышленные; хлораты; хлоргидраты; хлорид алюминия».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необсужденными.

С учетом даты подачи (15.03.2016) заявки № 2016707848 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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 товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил 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.

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.

Заявленное обозначение « **ОХА** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в возражении.

В отношении оснований по пункту 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В ходе анализа специальной словарно-справочной литературы (см., например, <http://www.dictionary.com/>, <http://www.sokr.ru/> и др.) было установлено, что заявленное обозначение представляет собой общепринятое сокращение «ОХА» - от наименования химического соединения «ОксиХлорид Алюминия».

Кроме того, имеется электронный словарь www.sokr.ru, в котором указано единственное толкование слова «ОХА» как «оксихлорид алюминия», при этом данное значение добавлено 10.11.2002.

Приведенное сокращение касается органической химии и используется в области деятельности, к которой относятся товары, содержащиеся в заявленном перечне.

Далее следует обратить внимание на большое число ссылок в сети Интернет на сайты различных лиц, на которых представлена информация о коагулянте «оксихлорид алюминия (ОХА)», а также на различные ТУ, в названии которых употребляется сокращение «ОХА».

Несмотря на то, что в Российской Федерации имеется город с названием ОХА, словари и специализированная литература содержат конкретное значение слова в области органической химии – оксихлорид алюминия. Следует также обратить внимание, что заявитель осуществляет свою деятельность в области производства и реализации химических веществ и не отрицает, что сокращение «ОХА» означает «оксихлорид алюминия» и используется им в этом же значении.

Кроме того, согласно представленным материалам [1] обозначение «ОХА» зачастую приводится без какого-либо расшифровывания, что свидетельствует о понимании потребителем значения данного элемента без дополнительных рассуждений и домысливания (см., например, ДИПЛОМ Экологического форума, 2-4 июня 2005, Казань, награждается ЗАО «СИБРЕСУРС» за производство и внедрение высоко эффективного коагулянта ОХА).

Относительно довода заявителя о том, что различные производители называют свою продукцию по-разному (ГОХА, ПОХА и т.д.), то он не может быть признан убедительным, поскольку, как справедливо отмечает сам заявитель, что ПОХА – полиоксихлорид алюминия, ГОХА – гидроксохлорид алюминия, т.е. иные химические соединения.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что обозначение «ОХА» воспринималось потребителем на дату заявки № 2016707848 как обозначение, прямо описывающее конкретные товары, и представляющее собой общепринятый термин в области деятельности заявителя. Следовательно, заявленное обозначение в отношении всех испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ, которые представляют собой или относятся к соединениям алюминия и хлора, является неохраноспособным

по основаниям, предусмотренным положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное правомерно было отмечено в заключении экспертизы.

Что касается основания для отказа в государственной регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что заявителем ограничен перечень товаров 01 класса МКТУ товарами, большинство из которых представляют собой соединения алюминия и/или хлора.

Вместе с тем, в перечне присутствуют следующие товары: «гидраты; материалы фильтрующие [неорганические вещества]; материалы фильтрующие [химические вещества]; реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты промышленные», которые могут, как представлять собой соединения алюминия и хлора, так и не относиться к ним.

В этой связи, в отношении перечисленных товаров 01 класса МКТУ, не являющихся и не относящихся к соединениям алюминия и хлора, заявленное обозначение будет являться ложным и вводить потребителя в заблуждение относительно товара, т.е. заявленное обозначение в отношении данных товаров не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2017, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2017.