

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 12.05.2010, поданное по поручению ООО «ДЕО», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709747/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009709747/50 с приоритетом от 04.05.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2009709747/50.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДИХЛОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 02.03.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

В заключении по результатам экспертизы установлены следующие обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:

- слово «ДИХЛОР» состоит из приставки «ди» - «дважды, двойной» и словесного элемента «хлор», представляющего собой название одноименного газа желто-зеленого цвета с резким запахом, см. Большой энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, М.: Научное

издательство «Большая Российская энциклопедия», С-Петербург, «Норинт», 2004, стр. 353, Краткую химическую энциклопедию в 5-ти томах, М.: «Советская энциклопедия», 1967, т.5, стр. 686-692;

- в химии греческие приставки «ди-», «моно-», «три-» указывают на число лигандов (в данном случае количество атомов) в каком-либо химическом соединении;

- обозначение «ДИХЛОР» является приставкой, за которой следует название базового химического соединения;

- существует несколько сотен химических соединений с приставкой «дихлор», таких как дихлорметан, дихлорбензол, дихлорметилвинилсилан, см. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. «Основные законы химии», М.: «Мир», 1982, стр. 217; Каталог-справочник химических реактивов Aldrich 2009-2010г., стр. 958-997;

- в силу изложенного, можно утверждать, что слово «ДИХЛОР» означает «два хлора, двойной хлор» и в отношении части товаров, содержащих хлор, указывает на вид и свойства товаров, а для другой части товаров будет вводить в заблуждение потребителей относительно состава и свойства товара.

В возражении от 12.05.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, разделение заявленного обозначения на части «ди» и «хлор» не придает обозначению в целом того значения, которое приводится в заключении экспертизы («два хлора, двойной хлор»), поскольку под словом «ДИХЛОР» может пониматься и два атома хлора, и две молекулы хлора, двойной объем газообразного или сжиженного хлора, тем самым данное обозначение носит ассоциативный характер относительно свойств товара, в отношении которого испрашивается правовая охрана, не являясь при этом простым указанием на конкретные свойства такого продукта;

- наличие в соединении двух атомов хлора не придает соединениям в целом одних и тех же свойств и не указывает на одну и ту же видовую

принадлежность, следовательно, наличие в названиях общей приставки «ДИХЛОР» не является указанием на какое-то определенное свойство или вид этих соединений;

- заявленные товары, представляющие собой как сложные продукты, включающие самые разные вещества, так и более простые композиции, являются товарами разного вида и обладают различными свойствами, которые не определяются словом «ДИХЛОР» (например, мыла, жавеливая вода, бактерициды), поэтому в отношении указанных в перечне товаров заявленное обозначение не является простым указанием на вид и свойства товаров;

- указанные в заключении экспертизы издания - «Основные законы химии» и «Каталог-справочник химических реагентов» американской компании Aldrich, не могут рассматриваться как доказывающие, что заявленное обозначение представляет собой простое указание на вид и свойства товаров, указанных в перечне, поскольку приведенная в них номенклатура химических соединений и препаратов никак не связана с заявленными товарами;

- слово «ДИХЛОР» само по себе не может указывать на определенные свойства товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, поскольку атомы хлора, в зависимости от конкретного химического соединения, проявляют себя различным образом и придают соединениям различные свойства, в силу чего заявленное обозначение, не может быть отнесено к простым указаниям на свойства товаров;

- мнение заявителя в этой части подтверждается фактом регистрации данного обозначения №70718 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «отбеливающие средства», действие которого в настоящее время прекращено в связи с неиспользованием;

- анализ практики регистраций, произведенных Патентным ведомством, показывает, что регистрация обозначений, состоящих из двух слабых формант, достаточно распространена, примером чего являются товарные знаки «PRIMASEPT» по свидетельству №130044, «PROKTOSEPT» по свидетельству №355312, «EXTRADENT» по свидетельству №195177 и др.;

- заявленное обозначение не является указанием на конкретный состав товаров, для которых испрашивается правовая охрана, поэтому не способно ввести потребителя в заблуждение.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009709747/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов к тексту возражения заявителем приложены следующие документы:

- Русско-английский химико-политехнический словарь, М.; «Издательство Наука-Уайли», 1993, стр. 166;
- Краткая химическая энциклопедия, т.1, стр. 1178, 1180;
- Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. «Основные законы химии», т. 2, М.: «Мир», 1982, стр. 217-219.

Следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 13.08.2010, коллегия Палаты по патентным спорам указала заявителю на то, что заявленное обозначение «ДИХЛОР» в рамках пункта 1 статьи 1483 также представляет собой указание на состав товаров. В этой связи заявитель представил дополнительные доводы к возражению, а именно:

- исключив из перечня заявленных товаров все товары 01, 02 классов МКТУ, заявитель просит продолжить рассмотрение дела только в отношении товаров 03 класса МКТУ «вода жавеливая; мыла дезинфицирующие; препараты для замачивания белья; препараты для стирки; средства для выведения пятен» и товаров 05 класса МКТУ «альгициды; бактерициды; биоциды; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения домашних грибов; средства антисептические; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов»;

- словесный элемент «дихлор» не является названием какого-либо вещества, которое могло бы использоваться само по себе и являться

товаром, или же компонентом товара, а представляет собой приставку, используемую при образовании различных химических соединений, но не товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака;

- химические соединения, названия которых начинаются со словесного элемента «дихлор», имеют различный состав, и вытекающие из этого различные свойства, например, альгициды (вещества, уничтожающие водоросли) могут содержать хлорсодержащие компоненты различного состава при наличии в составе компонентов 2-х атомов хлора;

- в общедоступных источниках информации отсутствует информация о том, что слово «дихлор» в отношении заявленных товаров является простым названием товара или названием компонентов, которые входят в состав сырья этих товаров, поэтому данное обозначение способно вызывать лишь ассоциации со свойствами хлорсодержащих препаратов, известных на бытовом уровне, при этом эти ассоциации не имеют ложного характера.

В качестве дополнения к материалам возражения заявителем приложены следующие сведения:

- распечатка статьи «Жавеливая вода» с сайта <http://ru.wikipedia.org>;
- распечатка статьи «Мыло жидкое Ника-Свежесть с дезинфицирующим эффектом» с сайта www.infodez.ru;
- распечатка статьи «Альгициды», «Бактерициды», «Пятновыводители» с сайта www.ximuk.ru;
- распечатка статьи «Биоциды» с сайта www.himagregat.ru;
- распечатка статьи «Санивап» с сайта <http://chlor.ru>;
- распечатка статей «Состав», «Материал» с сайта www.gramota.ru;
- распечатка статьи «Химический состав и энергетическая ценность Молочных продуктов» с сайта <http://khimtab.liferus.ru>;
- распечатка названия химических веществ с сайта www.ximuk.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении и дополнении к нему, необсужденными.

С учетом даты (04.05.2009) поступления заявки №2009709747/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К таким обозначениям согласно пункту 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья.

Заявленное на регистрацию обозначение является словесным, представляет собой слово «ДИХЛОР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака с учетом дополнений к возражению (см. приложение 1 к протоколу коллегии от 13.08.2010) испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Анализ материалов дела показал, что обозначение «ДИХЛОР» образовано путем соединения приставки «ДИ» и слова «ХЛОР». По сведениям Большого энциклопедического словаря под редакцией А.М. Прохорова, С-Петербург, «Норинт», 2004, стр.353, 1315 «ди» (греч. «di») – приставка, означающая «дважды, двойной», а «хлор» - химический элемент. Хлор относится к галогенам. В свободном состоянии при нормальных условиях двухатомный газ Cl_2 . Хлор является одним из основных химических продуктов. До начала 20 в. хлор применялся почти исключительно как отбеливающее средство в текстильной и бумажной промышленности, в дальнейшем – в производстве новых продуктов –

растворителей, промежуточных продуктов, ядохимикатов (см. Краткую химическую энциклопедию под ред. И.Л. Клуяц (отв. ред.), М., «Советская энциклопедия», 1967г., т. 5, стр. 692).

Следует отметить, что само по себе обозначение «дихлор» используется в химии в качестве приставки, за которой следует название базового химического соединения, и указывает на то, что в данном соединении содержится два атома хлора – Cl₂ (см. Краткую химическую энциклопедию под ред. И.Л. Клуяц (отв. ред.), М., «Советская энциклопедия», 1967г., т. 1, стр. 1178-1180).

Принимая во внимание, что перечень заявленных товаров включает различные отбеливающие, дезинфицирующие средства и ядохимикаты, которые в качестве одного из компонентов могут включать Cl₂, известный своими отбеливающими и дезинфицирующими свойствами, можно сделать вывод о том, что обозначение «ДИХЛОР» по отношению к таким товарам является описательным, то есть указывает на состав сырья и вытекающие из этого свойства товара.

В случае, если заявленные товары не содержат в своем составе хлора, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава и свойств товара.

Относительно приведенного в заключении экспертизы довода о том, что обозначение «ДИХЛОР» представляет собой указание на вид товара следует отметить, что заявленный перечень товаров не содержит такого вида товара как хлор, поэтому данный вывод обоснованным по отношению к этим товарам не является.

Вместе с тем, все вышеизложенное подтверждает изложенный в решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для предоставления заявленному обозначению правовой охраны в качестве товарного знака отношении заявленных товаров.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 09.02.2010.