

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Давыдовой Ириной Анатольевной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346175, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2006722586 с приоритетом от 10.08.2006 зарегистрирован 20.03.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 346175 в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЗСНАБ-ТРЕЙД», Московская обл., Люберецкий район, пгт. Томилино (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДЕЗАКТИВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.08.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №346175 представлена в нарушение

требований, установленных пунктом 1, пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю Давыдовой Ирине Анатольевне о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Дезактив» по свидетельству №346175;

- Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 27.06.2023 по делу № А63-9678/2022 требования правообладателя оспариваемого товарного знака удовлетворены в полном объеме;

- лицо, подавшее возражение, убеждено, что товарный знак «ДЕЗАКТИВ» по свидетельству №346175 не обладает различительной способностью в отношении товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, так как характеризует данные товары, в том числе указывает на их вид, свойство и назначение;

- по мнению лица, подавшего возражение, обозначение «ДЕЗАКТИВ» воспринимается средним российским потребителем как сокращение от слова «дезактиватор», характеризующее вид и свойства товаров 05 класса МКТУ;

- восприятие оспариваемого обозначения как вида товара 05 класса МКТУ, а именно, «дезактиватор», подтверждается результатами поискового запроса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который, при поисковом запросе «дезактив это сокращение от» указывает либо слово «дезактивация», либо слово «дезактиватор»;

- лицо, подавшее возражение, приводит ряд источников, изданных до даты приоритета оспариваемого обозначения, в которых используется слово «дезактиватор» и/или его сокращение «дезактив»;

- товар «дезактиватор» является однородным товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как относится к родовой категории товаров 05 класса МКТУ «изделия, препараты и средства гигиенические». Тем самым, можно сделать вывод, что сокращение «дезактив» характеризует товары и указывает на их вид, поскольку обозначает дезинфицирующее средство, призванное очистить что-либо;

- оспариваемый товарный знак «Дезактив» является орфографически измененным сокращением от слова «дезактиватор», тем самым воспринимается потребителями как видовое обозначение товаров 05 класса МКТУ;

- таким образом, в отношении товаров 05 класса МКТУ оспариваемое обозначение является описательным и указывающим на вид следующих товаров: «вакцины; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; фунгициды; пестициды; гербициды»;

- в связи с тем, что для одной части товаров 05 класса МКТУ оспариваемое обозначение является описательным, для оставшейся части товаров 05 класса МКТУ оспариваемое обозначение будет вводить потребителей в заблуждение относительно вида и свойства товаров, не относящихся к дезактиваторам, и не обладающих свойствами дезактиватора, а именно: «бактерициды; бальзамы для медицинских целей; добавки кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; инсектициды; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; масла для защиты от слепней, оводов; масла лекарственные; ошейники противопаразитарные для животных; палочки серные [дезинфицирующие средства]; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных; средства противопаразитарные»;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что оспариваемый товарный знак лексически образован из сложения двух слабых элементов, интуитивно понятных среднему российскому потребителю;

- приставка «Дез» является слабым элементом для товаров 05 класса МКТУ, так как систематически повторяется как в наименовании товаров, так и в самих товарных знаках, и указывает на товары, относящиеся к очищающим средствам, а также средствам, способствующим удалению загрязнений, при этом, данные словесные элементы со словесной частью «Дез» являются неохраняемыми элементами обозначений;

- словесный элемент «АКТИВ» указывает на свойство, качество заявленных товаров, указывая на активное действие товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован;
- включение элемента «АКТИВ» в состав обозначения в качестве неохраняемого элемента также подтверждается практикой Роспатента;
- таким образом, оспариваемый товарный знак воспринимается как описательный для товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №346175 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Исковое заявление ООО «Дезнаб-трейд» к Индивидуальному предпринимателю Давыдовой Ирине Анатольевне от 16.06.2023 на 13 л. в 1 экз.;
2. Заявление Истца об увеличении размера исковых требований от 15.06.2023 на 4 л. в 1 экз.;
3. Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 27.06.2023 по делу №А63-9678/2022 на 18 л. в 1 экз.;
4. Информация о значении слова «дезактиватор» на основании словарно-справочных источников на 1 л. в 1 экз.;
5. Информация о поисковом запросе «дезактив сокращение от» на 1 л. в 1 экз.;
6. Копии статей с использованием слова «дезактиватор» и «дезактив» на 12 л. в 1 экз.;
7. Значение приставки «Дез» из словарно-справочных источников на 1 л. в 1 экз.;
8. Перевод слова «Актив» из словарно-справочных источников на 1 л. в 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не представило ни одного словарно-справочного источника, в котором именно слово «ДЕЗАКТИВ» отражено как обозначение,

вызывающее в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации, также не представлено ни одного словарно-справочного источника, в котором именно слово «ДЕЗАКТИВ» отражено как слово, имеющее конкретное семантическое значение или в котором оно представляет собой общепринятое сокращение;

- по мнению правообладателя, является неправомерным и не обоснованным, ссылка лица, подавшего возражение, на иные слова, которые имеют самостоятельные семантические значения, закрепленные в словарях;

- сведений о том, что обозначение «ДЕЗАКТИВ» до даты приоритета использовалось в качестве общепринятого сокращения или воспринималось потребителями товаров 05 класса МКТУ, в качестве прямой описательности таких товаров, в материалах дела отсутствуют;

- правообладатель обращает внимание на то, что вывод возражения о том, что обозначение «ДЕЗАКТИВ» воспринималось до даты приоритета оспариваемого товарного знака средним российским потребителем как сокращение от слов «дезактиватор» и /или «дезактивация» не подтвержден фактическими материалами дела, является очевидными домысливанием;

- оспариваемый товарный знак выполнен в едином графическом образе, стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и воспринимается как единое фантазийное обозначение, в отличии от примеров регистраций указанных в тексте возражения;

- оспариваемый товарный знак является фантазийным, отсутствуют сведения об его описательности в отношении каких-либо товаров, само по себе обозначение «ДЕЗАКТИВ» не содержит элементов способных ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и вида товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №346175.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты оспариваемого товарного знака (10.08.2006) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон 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 требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2. к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, состоящие только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно подпункту 2.3.2.1 Правил под таким обозначением 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.

Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В пункте 2.3.2.3 Правил дополнительно разъясняется, 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.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 пункта 2.3. Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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.

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.

В силу положения п. 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №346175 представляет собой словесное обозначение «ДЕЗАКТИВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся споры, касающиеся использования обозначения «ДЕЗАКТИВ».

В связи с этим ИП Давыдова Ирина Анатольевна признана заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №346175 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ДЕЗАКТИВ» оспариваемого товарного знака отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что исключает возможность отнесения оспариваемого обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих товары.

Таким образом, словесный элемент «ДЕЗАКТИВ» носит фантазийный характер и сам по себе не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства товаров, относящихся к области препаратов, средств и веществ для медицинских и фармацевтических целей, а также к дезинфицирующим средствам, средствам для уничтожения паразитов, следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

Также, коллегия отмечает, что ни в одном из приведенных в возражении примеров, слово «ДЕЗАКТИВ» не используется как самостоятельный термин. Не представлено ни одного справочного или информационного издания, в которых имеется информация о таком виде товара как «ДЕЗАКТИВ».

Лицом, подавшим возражение, было указано на использование слова «ДЕЗАКТИВ» в различных источниках, изданных до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что анализ представленных источников [4-6] показал, что данное слово указанные источники не содержат.

Так, в материалах [4, 5] содержится слово «дезактивация», которое употребляются в качестве характеристики различных веществ, но нет указания на то, что обозначение «ДЕЗАКТИВ» используется в качестве сокращения этого слова.

В материалах [6] по тексту упоминаются слова «дезактивация», «дезактивированный», а сокращение «до дезактив.», указанное в таблице 2, является авторским и имеет применение только в рассматриваемой статье. Отдельно следует отметить, что тематика статьи касается результатов исследований

по дизельному топливу для автобусов, что никоим образом не соотносится с товарами 05 класса МКТУ.

Таким образом, нельзя прийти к выводу о том, что слово «ДЕЗАКТИВ» является видовым наименованием товара.

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение «ДЕЗАКТИВ» является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Кроме того, анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1-8], не содержат сведений о том, что словесный элемент «ДЕЗАКТИВ» указывает на вид, качество, свойство и назначение товаров.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркованные обозначением «ДЕЗАКТИВ», производились и выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, из вышеуказанных документов не усматривается.

Также коллегия отмечает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ДЕЗАКТИВ» воспринималось до даты приоритета оспариваемого товарного знака средним российским потребителем как сокращение от слов «дезактиватор» и /или «дезактивация», не подтвержден материалами возражения, поскольку, как указано выше, словесный элемент «ДЕЗАКТИВ» является фантастичным, а, кроме того, в общедоступных словарно-справочных источниках отсутствуют сведения о том, что данный элемент является сокращением от слова «дезактиватор».

Представленные документы [1-8] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке).

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словесный элемент «ДЕЗАКТИВ» оспариваемого товарного знака указывает на вид товаров и используется различными производителями.

Таким образом, нет оснований считать, что оспариваемое обозначение не обладает различительной способностью и не способно индивидуализировать товары 05 и услуги 35 классов МКТУ.

В связи с изложенным, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №346175 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, являются недоказанными.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №346175 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 6 Закона, коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, словесный элемент «ДЕЗАКТИВ» оспариваемого обозначения в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ носит фантазийный характер.

Вышеизложенное не позволяет отнести оспариваемое обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении доводы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №346175 произведено в нарушение пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №346175.