

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.11.2018, поданное Акционерным обществом «Арнест», г. Невинномысск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.07.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017753259, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017753259 подано на регистрацию товарного знака 14.12.2017 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения паразитов, препараты для уничтожения вредных насекомых, препараты для уничтожения личинок насекомых, инсектициды».



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение представляющее собой прямоугольник вертикальной ориентации, внутри которого размещено стилизованное изображение стрелки, направленной вниз. На стрелке вертикально размещено слово «ДИХЛОФОС», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от слова расположены друг под другом четыре параллелограмма со скругленными углами, в каждом из которых размещено соответственно стилизованное изображение насекомого. В верхней части

прямоугольника, на фоне стрелки, частично выходя за ее границы, размещен под наклоном параллелограмм, разделенный на две части, в верхней части которого размещен словесный элемент "НЕО", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, черном, желтом, оранжевом, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.07.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака с указанием слов «НЕО» и «ДИХЛОФОС» в качестве неохраняемых элементов.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесный элемент «ДИХЛОФОС» - фосфорорганическое соединение, инсектицид широкого спектра применения, представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида – средства для борьбы с насекомыми, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары, указывая на вид и назначение товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении слова «НЕО» в заключении по результатам экспертизы указано, что оно заявлено неохраняемым в графе 526 заявки.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части признании словесного элемента «ДИХЛОФОС» неохраняемым.

По мнению заявителя, слово «Дихлофос» представляет собой торговое наименование препарата для борьбы с насекомыми, образованное от названий фосфорорганических соединений.

Заявитель ссылается на информацию, содержащуюся в справочниках, где обозначение «Дихлофос» определяется как препарат для борьбы с насекомыми:

- Дихлофос — инсектицид, средство для уничтожения внутри помещения мух, комаров и других летающих насекомых;

- Дихлофос — 0,0-диметил-2,2-дихлорвинилфосфат — содержит активного вещества не менее 97%, показатель преломления — 1,4510. Применяется для борьбы с бытовыми насекомыми;

- Дихлофос — препарат (150— 385 мл) в аэрозольной упаковке применяется для уничтожения мух, комаров, москитов, моли в помещениях;

- Дихлофос — препарат в аэрозольной упаковке применяется для уничтожения моли в жилых помещениях.

Заявитель полагает, что отсутствие зафиксированного понятия «дихлофос» в справочниках как вида товара, названия элемента или свойства, исключает вывод о том, что слово «дихлофос» является указанием на вид и назначение товара.

Заявитель отмечает, что при поиске товаров средство «Дихлофос» указывается наряду с иными названиями инсектицидов в качестве торгового названия средства от насекомых.

В возражении приведена ссылка на социологическое исследование, проведенное Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, которое подтвердило, что товарный знак «Дихлофос» имеет различительную способность, не воспринимается в качестве обозначения любого инсектицида в аэрозольной упаковке и ассоциируется с продукцией АО «Арнест», который осуществляет производство препарата «Дихлофос» с 1972 года.

За счет длительного и активного использования заявителем обозначения «Дихлофос» этот препарат приобрел различительную способность, в подтверждение чего представлены отчеты о выполнении планов, о производстве продукции, о поставке продукции, статистические и технические отчеты и т.п. документы с 1972 по 1991 годы.

В возражении также приведены исторические сведения о Невинномысском заводе бытовой химии, который начал свою производственную деятельность в 1971 году, а также о реорганизации предприятия, результатом которой стало создание Группы компаний, включающей две производственные площадки: АО «Арнест»

г. Невинномысск, Ставропольский край и ООО «Аэрозоль Новомосковск», г. Новомосковск, Тульская область.

В подтверждение лидирующего положения заявителя на рынке парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, в возражении приведены сведения о наградах, полученных Группой «Арнест», а также сведения о высоком качестве производимого заявителем средства «Дихлофос».

В возражении отмечено, что «...производство препарата «Дихлофос» иными лицами производится с изменением рецептуры, что приводит к ухудшению качества товара. Исторические производители ежегодно сталкиваются с тем, что импортеры аэрозолей из Турции и Китая под наименованием «Дихлофос», а также российские производственные компании реализуют препарат на уровне себестоимости АО «Арнест»...», что «...указывает на наличие проблемы, связанной с отсутствием единого подхода к качеству товара и введением в заблуждение российского потребителя, который лишен уверенности в качестве продукта при его приобретении от иных производителей».

В возражении также приведены ссылки на «советские» товарные знаки, зарегистрированные на имя их исторических производителей: водка «Столичная» (свидетельство №283119); шоколад «Аленка», признанный общеизвестным товарным знаком (свидетельство №80), конфеты «Коровка», «Золотой ключик», «Мишка косолапый», «Маска» (свидетельства №№590207, 254249, 202797, 136593) духи «Красная Москва» (свидетельства №№130219, 233376, 230852).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017753259 и зарегистрировать товарный знак, включив в него словесный элемент «ДИХЛОФОС» в качестве охраняемого элемента.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикация из Википедии «список химических элементов» [1];
- публикация из Справочника химика 21 «Дихлофос» [2];
- публикация из Справочника химика 21 «Уничтожение вредных насекомых, препараты» [3];

- сведения из сети интернет о средствах защиты от насекомых [4];
- аналитический отчет (копия), Ставрополь, 2017 [5];
- копии отчетов о выполнении плана, о производстве продукции, о поставке продукции, статистические и технические отчеты за 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1991 годы [6];
- нормы расходов сырья при производстве препарата «Дихлофос» 1985г. [7];
- копии газет «Рабочая трибуна», «Комсомолец» [8];
- страницы интернет-сайта АО Арнест [9];
- копии учредительных документов: Устав «Невинномысского ЗБХ»; решение № 80 от 10.04.1992 о приватизации; решение № 921 от 04.11.1992 об учреждении АООТ «Арнест»; свидетельство о регистрации АООТ «Арнест» [10];
- копия плана приватизации государственного имущества «Невинномысского ЗБХ» [11];
- копия распоряжения № 1283 от 24.06.1994 [12];
- Указ Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 [13];
- архивная выписка постановления № 897 от 16.11.1992 [14];
- копия постановление № 477 от 28.04.1995 [15];
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет АО Арнест [16];
- копия устава АО Арнест, г. Невинномысск, 2017 [17];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО Арнест [18];
- копия справки «Аэрозоль Новомосковск» [19];
- копия решения № 1 от 19.11.1999 о создании ООО «ОВК Новомосковск» [20];
- копия решения №74 от 20.01.2005 [21];
- копия передаточного акта от 29.11.1999 [22];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении «Аэрозоль Новомосковск» [23];
- распечатки сведений о товарных знаках №№ 283119, 254249, 202797, 136593, 130219, 233376, 230852, об общеизвестном товарном знаке №80 [24].

На заседании коллегии, которое состоялось 15.05.2019, от заявителя поступила просьба о переносе заседания коллегии в связи с принятием им решения о

проведении социологического опроса в отношении обозначения «Дихлофос», для которого необходимо дополнительное время.

Рассмотрев просьбу заявителя, коллегия приняла решение об отказе в ее удовлетворении, мотивируя это тем, что по просьбе заявителя заседание коллегии уже переносилось. Дальнейший перенос заседания приведет к затягиванию срока рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид и назначение.

В соответствии с пунктом 34 Правил, 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.


При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса, согласно которому положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение , включающее прямоугольник вертикальной ориентации, внутри которого размещено стилизованное изображение стрелки, направленной вниз. На стрелке вертикально размещено слово «ДИХЛОФОС».

Основной массив сведений из общедоступных словарно-справочных источников, размещенных в сети Интернет, а так же источников информации, представленных заявителем [2], свидетельствует о том, что дихлофос (Dichlorvos; эмпирическая формула $C_4H_7Cl_2O_4P$) – это пестицид, инсектицид широкого спектра действия, который относится к классу фосфорорганических соединений (см. справочник пестицидов http://www.pesticidy.ru/active_substance/dichlorvos;

энциклопедия Википедия <https://ru.wikipedia.org/wiki/Дихлофос>; Справочник химика 21 (химия и химическая технология) <http://chem21.info/page/073069189079172038202115240168185180037113038048>; <http://chem21.info/page/161103067161086181086187121076131200097241159078>; <http://chem21.info/page/117080158165234139215192077148008133192014138208>; <https://chem21.info/page/124194120017022255088095014063181179112232200000/> и др.

Препараты на основе дихлофоса ранее широко применялись для борьбы с мухами и кровососущими двукрылыми насекомыми, чешуекрылыми – паразитами птиц, животных и человека.

Следует отметить, что ссылки на обозначение «дихлофос», в которых оно указано в качестве наименования инсектицида, свидетельствуют о том, что оно широко использовалось как указание на вид товара в официальных документах, в научной литературе, учебниках и в научно-популярных изданиях без ссылки на его производителя.

Согласно сведениям, размещенным на Интернет-сайте NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov>) Национального института стандартов и технологий США (НИСТ), слова «дихлофос» и «дихлорфос» (перевод на русский язык слова Dichlorvos) являются синонимами, обозначающими фосфорорганическое соединение ДДВФ (DDVP). Это подтверждается также тем, что в источниках информации, собранных в Справочнике химика 21 (химия и химическая технология), упоминаются оба варианта с указанием того, что это соединение обладает свойствами, позволяющими использовать его в качестве инсектицида (пестицида).

Таким образом, обозначение «дихлофос» задолго до даты подачи заявки №2017753259 получило широкое распространение на территории СССР, а затем Российской Федерации как наименование товара определенного вида, а именно – в качестве препарата для уничтожения паразитов и вредителей, т.е. в отношении товаров 05 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана товарного знака.

Следует отметить, что в условиях существовавшей в СССР государственной системы разработки и производства химических препаратов инсектицидный препарат под наименованием «Дихлофос», в разработке которого участвовало Специальное конструкторское бюро химизации Союзбытхима (СКБХ Союзбытхим), одновременно производился рядом предприятий и широко применялся для борьбы с летающими насекомыми, в результате чего стал известным как для специалистов, так и для потребителей.

Соответственно, словесный элемент «ДИХЛОФОС» относится к обозначениям, которым, в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Заявитель не отрицает тот факт, что препарат «дихлофос», помимо заявителя, производят на территории Российской Федерации другие лица, в частности, одним из крупнейших производителей этого препарата является ОАО «СИБИАР», г. Новосибирск.

Коллегия также отмечает, что предоставление исключительного права заявителю на словесный элемент «ДИХЛОФОС» будет ущемлять интересы других производителей, поскольку в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации присутствуют товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (инсектицидов) на имя различных правообладателей, в которые словесный элемент «ДИХЛОФОС» включен в качестве неохраняемого элемента (свидетельства №№ 228186, 289694, 479210, 495400, 515976, 518729, 523416, 539087, 555708, 555709, 557517, 613985).

Что касается материалов [6] – [9], представленных заявителем в подтверждение того, что слово «ДИХЛОФОС» в качестве наименования препарата для борьбы с насекомыми, вызывает в сознании потребителя ассоциации исключительно с заявителем в лице АО «Арнест», то коллегия полагает, что анализ представленных материалов не дает оснований для такого вывода, поскольку, как указано выше, помимо заявителя такой товар производился другими лицами.

Подтверждением указанного служат результаты социологического исследования «Анализ особенностей восприятия и узнаваемости средства от насекомых «дихлофос» и его основных производителей в Российской Федерации».

Согласно сведениям, приведенным в данном исследовании, на вопрос о том, кто из названных производителей «Дихлофоса» известен участникам опроса (страница 11), 51,9% респондентов указали АО «Арнест».

Между тем, в качестве производителей «дихлофоса» в России в анкете на вопрос №2 под №1 (страница 13) были названы два предприятия: «Арнест» (Невинномысск) и ООО «Аэрозоль Новомосковск», при том, что ООО «Аэрозоль Новомосковск», хотя и входит в настоящее время в состав Группы «Арнест», является самостоятельным юридическим лицом и производителем средств борьбы с насекомыми.

19,4% респондентов в качестве производителя препарата «дихлофос» указали «Сибиар», 23,4% респондентов затруднились в определении производителя этого препарата, а 5,3% респондентов назвали других производителей.

Таким образом, результаты данного исследования не позволяют сделать обоснованный вывод о том, что в сознании российского потребителя на дату подачи заявки №2017753259 препарат «дихлофос» вызывал ассоциации исключительно с заявителем в лице АО «Арнест».

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

Поскольку словесный элемент «ДИХЛОФОС» не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения, он правомерно включен в него в качестве неохраняемого элемента.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя 28.05.2019 поступило обращение на имя Руководителя Роспатента с просьбой направить материалы возражения на повторное рассмотрение.

При этом доводы обращения сводятся к мотивам возражения, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2018.