

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.04.2017, поданное Открытым акционерным обществом «СИБИАР», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574637, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 574637 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.05.2016 по заявке № 2016800036, поданной по заявлению от 24.02.2016, о признании действия исключительного права на товарный знак по свидетельству Украины №167359 с приоритетом от 10.08.2012 в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения паразитов и вредителей» на имя Общества с ограниченной ответственностью «КРЫМСЕРВИС», Республика Крым, г. Феодосия.

Основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации явилось решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 10.05.2016.

В результате государственной регистрации 26.10.2016 договора №РД0209135 отчуждения исключительного права на товарный знак правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью «КРЫМБЫТХИМ», Республика Крым, г. Керчь (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 574637 представляет собой словесное обозначение «**Дихлофос**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.04.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574637, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и указывающих на их вид, свойство и назначение.

В возражении отмечено, что в настоящее время слово «Дихлофос» является нарицательным для обозначения любых инсектицидов в аэрозольной упаковке, что подтверждается многочисленными статьями, размещенными в сети Интернет, а также выдержками из словарно-справочной литературы.

В качестве таких примеров в возражении приведены ссылки на информацию из Википедии (wikipedia.org), где указано, что *Дихлофос (0,0-диметил-0-2,2-дихлорвинилфосфат, ДДВФ) — фосфорорганическое соединение, инсектицид широкого спектра применения. В силу своей относительной безопасности для человека, применяется для уничтожения насекомых в быту и на производстве (в основном — тараканов, моли, различных бабочек);*

из энциклопедии «Традиция» (<https://tradio.wiki>), где указано, что *Дихлофос (0,0-диметил-0-2,2-дихлорвинилфосфат, ДДВФ) фосфорорганическое соединение, инсектицид широкого спектра применения. В силу своей относительной безопасности для человека, долго применялся для уничтожения насекомых в быту (в основном — тараканов;*

из информационной статьи «Товарные знаки, ставшие нарицательными» (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ru/wiki/164284>), где указано, что *«Дихлофос» - любой инсектицид в аэрозольной упаковке. Получил своё название из-за советского*

инсектицида «Дихлофос» (сокращение от химической формулы: 0,0-Диэтил-0-2,2-дихлорвинилфосфат).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на Инструкцию по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденную Приказом Минкультуры СССР от 17.07.1985 года №290, где в качестве видового названия контактного яда указан **дихлофос**, и на Словарь сокращений современного русского языка (С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. - С.-Пб.: Политехника, 1997 – 527с.), где обозначение «Дихлофос» используется в качестве сокращенного названия инсектицида диметилдихлорвинилфосфата.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «Дихлофос» по свидетельству № 574637 обусловлена следующими обстоятельствами:

- являясь юридическим лицом, созданным 30.12.1992 в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 01.07.1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» на основании типового плана приватизации Новосибирского завода бытовой химии, существовавшего с 70-х годов XX века, ОАО «СИБИАР» производит аэрозольную продукцию парфюмерно-косметического и бытового назначения, в том числе, Дихлофос, который выпускался Новосибирским заводом бытовой химии с 1976 года;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем девяти товарных знаков (свидетельство №228186 с приоритетом от 28.07.2000; свидетельство №479210 с приоритетом от 14.09.2011; свидетельство №474954 с приоритетом от 18.10.2011; свидетельство №515976 с приоритетом от 18.10.2011; по свидетельству №495400 с приоритетом от 07.11.2011; свидетельство №539087 от 15.07.2013; свидетельство №555708 с приоритетом от 07.07.2014; свидетельство №555709 с приоритетом от 07.07.2017; свидетельство №557517 с приоритетом от 15.07.2014), зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, в которые

включен словесный элемент «дихлофос» в качестве неохраняемого элемента, при этом в обоснование своей позиции эксперты Роспатента приводили довод о том, что дихлофос – это фосфорорганическое соединение, инсектицид широкого спектра применения, представляющий собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (средство для борьбы с насекомыми), ссылаясь на сведения из интернет-словарей;

- правообладатель оспариваемого товарного знака предъявил ОАО «СИБИАР» претензию о незаконном использовании товарного знака «Дихлофос».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №574637 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы (копии):

- выписка из Устава ОАО «СИБИАР» в редакции 2013 года [1];
- свидетельство Новосибирской городской регистрационной палаты [2];
- типовой план приватизации Новосибирского завода бытовой химии [3];
- выписка из протокола заседания совета директоров ОАО «СИБИАР» от 17.03.2017 [4];
- сертификаты соответствия на продукцию «Препарат инсектицидный «Дихлофос» (1998), «Препарат инсектицидный «Дихлофос Сибиар» в аэрозольной упаковке (1998), «Препарат инсектицидный «Дихлофос-киллер» в аэрозольной упаковке (1998), «Препарат инсектицидный «Дихлофос-киллер форте» (1999), «Препарат инсектицидный «Дихлофос Сибиар» (1999), «Препараты инсектицидные «Дихлофос Сибиар», «Дихлофос-киллер форте» (2001) [5];
- буклет ОАО «СИБИАР», 1998 [6];
- утвержденные образцы на жести художественно-полиграфического оформления препарата «Дихлофос» (1976, 1978, 1979, 1986 годы) [7];
- свидетельства на товарные знаки №№ 228186, 479210, 474945, 515976, 495400, 539087, 555708, 555709, 557517; решение о регистрации товарного знака по заявке №2000719269, заключения по результатам

экспертизы заявок №№2011730261, 2011734194, 2011734195, 2011736483, 2014722639, 2014722641, 2014723684; уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявкам №2011736483 [8];

- претензия правообладателя [9].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на него отзыв, поступивший в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.05.2017.

В своем отзыве правообладатель анализирует доводы возражения и источники информации, на которых они базируются.

Не соглашаясь с доводами возражения, правообладатель отмечает, что положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не содержат указанного в возражении основания для признания регистрации товарного знака по свидетельству №574637 несоответствующим нормам законодательства, поскольку очевидно, что словесный элемент «Дихлофос» не является нарицательным существительным, вошедшим в русский язык как обобщенное название однородных предметов и понятий, которое не представляется возможным установить, так как слово «дихлофос» отсутствует в толковых и энциклопедических словарях.

Правообладатель полагает, что в возражении также отсутствуют какие-либо доказательства того, что обозначение «Дихлофос» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, которое в результате его длительного использования различными производителями для одного и того же товара или товара того же вида стало указанием определенного вида товара, т.е. видовым (как например, термос, рубероид). Правообладатель обращает внимание на то, что в периодической литературе, сети Интернет, в рекламе могут употребляться названия, без указания того факта, что они являются зарегистрированными товарными знаками (например, «памперсы» для обозначения товара «подгузники»), ввиду чего эти источники информации не являются достоверными свидетельствами перехода обозначения в видовое понятие.

В отзыве указано, что в возражении отсутствуют какие-либо доказательства того, что обозначение «Дихлофос» является видовым понятием «для любых инсектицидов», в частности, «в аэрозольной упаковке». При этом правообладатель полагает, что ссылка на Энциклопедию «Традиция» не может выступать в качестве такого доказательства, поскольку этот источник информации создан частными лицами как личный проект, и содержит мнения субъективного характера, не основанные на действующем законодательстве. Это также касается статьи «Товарные знаки, ставшие нарицательными», на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

По мнению правообладателя, обозначение «Дихлофос» также не является характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, свойство, назначение, ценность, время, место, способ их производства и сбыта.

Ссылаясь на источники информации, представленные лицом, подавшим возражение, из которых следует, что использовавшийся в советское время препарат «дихлофос», созданный на основе фосфорорганических соединений, в настоящее время не производится, правообладатель делает вывод о том, что товарный знак «Дихлофос» не указывает и не может указывать на вид, назначение, качество, свойства маркируемых им товаров, а носит фантазийный характер.

По мнению правообладателя, ссылка на «Инструкцию по хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», также не подтверждает описательный или видовой характер обозначения «дихлофос», поскольку для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливание, ассоциации.

В источнике информации «Тематический словарь сокращений современного русского языка», С-П, Политехника, 1997г., на который ссылается лицо, подавшее возражение, в разделах «Биология, химия, медицина» и «Сельское хозяйство, животноводство, птицеводство» указаны, соответственно, аббревиатуры «ДДВФ» (диметилдихлорвинилфосфат) и «ДДВФ» (диметилдихлорвинилфосфат) - инсектицид, а не слово «дихлофос», как утверждает лицо, подавшее возражение.

В отношении приведенных в возражении ссылок на товарные знаки, правообладателем которых является ОАО «СИБИАР», правообладатель указал, что не считает возможным комментировать их правомерность.

С учетом того, что доводы возражения не содержат надлежащих доказательств, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие документы (копии):

- сведения о товарном знаке по свидетельству №574637 [10];
- информация о фосфорорганическом соединении «Дихлофос» из Википедии (свободной энциклопедии) [11];
- информация о фосфорорганическом соединении «Дихлофос» из свободной русской энциклопедии «Традиция» [12];
- материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»: статья «Товарные знаки, ставшие нарицательными» [13];
- приказ Министерства культуры СССР от 17 июля 1985 г. №290 «Об утверждении инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» и «Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» [14];
- словарно-справочная информация (Большой энциклопедический словарь. Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»; Санкт-Петербург «Норинт», 2000, с.783; Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, «Норинт», 2000, с.596, 262; В.Д. Стариченок. Большой лингвистический словарь. Ростов-на-Дону «Феникс», 2008, с.332-333) [15];
- материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»: Энциклопедия Традиция [16];
- С.В. Фадеев. Тематический словарь сокращений современного русского языка. Москва, «РУССО», 1998, с.477, 279,343 [17].

На заседаниях коллегии, состоявшихся 30.05.2017 и 04.07.2017, правообладатель дополнительно представил следующие материалы:

- Химическая энциклопедия, том 2. Москва, «Советская энциклопедия», 1990, с.467-472 [18];
- сведения, размещенные на Интернет-сайте NIST Chemistry WebBook (<http://webbook.nist.gov>) Национального института стандартов и технологий США (НИСТ) [19];
- сведения из открытого архива PubChem (<http://pubchem.ncbi.nlm.gov>) [20];
- словарно-справочная информация «Справочник химика 21 века», содержащая распечатки из книг и учебников по химии [21];
- технические условия ТУ-6-15-406-75, ТУ-6-15-406-82, ТУ-6-15-406-93 «Препараты инсектицидные в аэрозольной упаковке для борьбы с летающими насекомыми» (на инсектицидные препараты «дихлофос» и др.) с изменениями [22];
- рецептуры на «препараты инсектицидные для борьбы с летающими насекомыми в аэрозольной упаковке» с 1979 по 1997 годы [23];
- сертификат соответствия от 03.10.1995 [24];
- деловая и служебная переписка [25];
- сведения о регистрации товарного знака «НЕОФОС» по свидетельству №149167 [26];

а также письменные пояснения к этим документам.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, представило письменные пояснения к отзыву, содержащие более подробное изложение доводов, приведенных в возражении, в рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, в подтверждение своих доводов представило информацию о препарате «дихлофос», содержащуюся в общедоступных словарно-справочных изданиях:

- А.Я. Новиков. Химические товары бытового назначения (справочник). «Легкая индустрия», Москва, 1968, с.87 [27];

- А.М. Юдин, В.Н. Сучков. Химия в быту. Москва, «Химия», 1981, с.192, 197 [28];
- Товары бытовой химии. Номенклатурный каталог, Черкассы, 1986, с.252-254 [29];
- Роговин З.А., Гальбрайт Л.С. Химические превращения и модификация целлюлозы. Москва, «Химия», 1979, с.121 [30];
- А.М. Юдин. Химические препараты в быту. Москва, «Химия», 1974, с.128, 132 [31];
- Химия органических соединений фосфора. Перевод с румынского. Москва, «Химия», 1972, с.562 [32];
- Химия отравляющих веществ. Перевод с немецкого. Москва, «Химия», 1973, с.60 [33];
- В.Г. Дрюк, М.С. Малиновский. Курс органической химии. Киев. «Вища школа», 1987, с.110 [34];
- Химическая энциклопедия. Том 2. Москва, «Советская энциклопедия», 1990, с.65 [35];
- М.К. Никитин, Е.П. Мельникова. Химия в реставрации. Справочное пособие. Ленинград, «Химия» Ленинградское отделение, 1990, с.67 [36];
- Ю.Н. Столяров. Библиотечный фонд. Москва, «Книжная палата», 1991, с.202 [37];
- Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996, с.524-525 [38];
- В.Г. Гусев. Настольная книга охотника. Москва, «Цитадель», 1999, с.400 [39];
- Ю.Н. Столяров. Как сохранить библиотечный фонд (секреты старого книгохранителя). Учебно-методическое пособие. Москва, «ИПО Профизат, Изд-во МГУКИ», 2001, с.149 [40];
- Д.А. Харкевич. Фармакология. Учебник для вузов. Москва «ГЭОТАР-Медиа», 2006 [41];

- Траннуа П.Ф. 365 золотых правил садовода на каждый день года. Москва, «Эксмо», 2012, с.173 [42];
- Экстремальная токсикология. Учебник. Санкт-Петербург, «ЭЛБИ», 2012, с.79 [43];
- С.Ращупкина, Т.Шнуровозова. Грибы. Выращиваем на своем участке. Серия «Урожайкины. Всегда с урожаем!» ISBN 978-5-699-542-12-3, 2012, с.74 [44];
- Большой русский словарь – справочник синонимов (<http://trishin.ru>) [45];
- ссылки на издания, хранящиеся в фондах Российской государственной библиотеки, содержащие информацию о инсектициде «дихлофос» [46];
- информация из открытых реестров в сети Интернет о производителях, которым были выданы разрешительные документы на инсектицид «дихлофос» (реестр продукции (дихлофос), прошедшей государственную регистрацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) [47];
- информация о товарных знаках по свидетельствам №№ 170059, 289694, 460153, 518729, 523416, 564234, 613985, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ «инсектициды» на имя различных правообладателей [48].

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

Исходя из положений абзаца 14 статьи 13.1 Федерального закона №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации от 21.07.2014 №252-ФЗ (далее – Закон) при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, государственная регистрация которого осуществлена в порядке, предусмотренном статьей 13.1 Закона, применяются требования к товарному знаку, установленные законодательством Российской Федерации, действовавшим на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

С учетом даты (18.03.2014) принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**Дихлофос**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «Дихлофос» по свидетельству

№ 574637 была обоснована им, в частности, наличием у него исключительных прав на девять товарных знаков (свидетельства №№228186, 479210, 474954, 515976, 495400, 539087, 555708, 555709, 557517), в том числе имеющих более ранний приоритет, чем приоритет оспариваемого словесного товарного знака, в которые включен словесный элемент «ДИХЛОФОС» в качестве неохраноспособного элемента.

В возражении также было отмечено наличие у лица, подавшего возражение, деятельности в сфере производства аэрозольной продукции бытового назначения, в том числе инсектицида «дихлофос», т.е. товаров, относящихся к той же родовой и видовой группе товаров, что и товары 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации (препараты для уничтожения паразитов и вредителей). Такая продукция представлена, в частности, на сайте лица, подавшего возражение www.sibiar.ru [5] – [7].

Кроме того, в возражении указано на наличие у лица, подавшего возражение, и правообладателя конфликта интересов, выразившегося в претензии, предъявленной правообладателем оспариваемого товарного знака лицу, подавшему возражение [9].

Исходя из вышеуказанных обстоятельств, коллегия усматривает в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса наличие обоснованной заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574637.

Основной массив сведений из общедоступных словарно-справочных источников, размещенных в сети Интернет, а так же источников информации, представленных лицом, подавшим возражение [11], [14], [21], и правообладателем оспариваемого товарного знака, свидетельствует о том, что **дихлофос** – 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/117080158165234139215192077148008133192014138208](http://chem21.info/page/117080158165234139215192077148008133192014138208);
[-http://chem21.info/page/161103067161086181086187121076131200097241159078](http://chem21.info/page/161103067161086181086187121076131200097241159078) -
(Новиков А.Я. Химические товары бытового назначения. «Легкая индустрия», 1968, с.87, 217);
[-http://chem21.info/page/037154178091053148176007179114226228148014255233](http://chem21.info/page/037154178091053148176007179114226228148014255233) -
(Грин М.Б. и др. перевод с англ., Москва, «Колос», 1979, с.279);
[-http://chem21.info/page/124194120017022255088095014063181179112232200000](http://chem21.info/page/124194120017022255088095014063181179112232200000) -
(Химическая энциклопедия. Том 2, «Советская энциклопедия», Москва, 1990, с.121);
[- http://chem21.info/page/123058056176122016009038090188181039126103061123](http://chem21.info/page/123058056176122016009038090188181039126103061123) -
(Дорожкина Л.А., Петриченко С.А. Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней в условиях городской среды. Учебник для техникумов. Москва, «Стройиздат», 1985, с.88);
[- http://chem21.info/page/098170015209243138157187097149114156030025221191](http://chem21.info/page/098170015209243138157187097149114156030025221191) -
(Роговин З.А., Гальбрайт Л.С. Химические превращения и модификация целлюлозы. Москва, «Химия», 1979, с.121);
[- http://chem21.info/page/139046039027253167013020183001178156233119000032](http://chem21.info/page/139046039027253167013020183001178156233119000032) -
(Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов. Москва, «Химия», 1996, с.291);
[- http://chem21.info/page/167144156139138140084046065106197006110150070049](http://chem21.info/page/167144156139138140084046065106197006110150070049) -
(Курс органической химии. В.Г. Дрюк, М.С. Маликовский. Киев, «Вища школа», 1987, с.110);
[- http://chem21.info/page/158238028103045204110112189128031172238009147191](http://chem21.info/page/158238028103045204110112189128031172238009147191)
(Химия. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1996, с.525).

Следует отметить, что вышеуказанные ссылки на обозначение «**дихлофос**», в которых он указан в качестве наименования инсектицида, опубликованы значительно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.07.2002), что свидетельствует о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «дихлофос» широко использовалось как указание на вид товара в официальных документах [14], в научной литературе, учебниках [30], [32] – [35],

[38], [41] и в научно-популярных изданиях [27] – [29], [31], [39], [42], [44] без ссылки на его производителя.

Согласно информации [19], представленной правообладателем, слова «дихлофос» и «дихлорфос» (перевод на русский язык слова Dichlorvos) являются синонимами, обозначающими фосфорорганическое соединение ДДВФ (DDVP). Это подтверждается также тем, что в Химической энциклопедии [18], [21], [35] и 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).

В настоящее время препарат «дихлофос» исключен из Государственного каталога пестицидов, разрешенных к применению в Российской Федерации, поскольку вытеснен более совершенными и безопасными для человека препаратами. Тем не менее, производители современных средств борьбы с насекомыми зачастую используют в названии привычное потребителю слово «дихлофос».

Таким образом, обозначение «дихлофос» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.08.2012) 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 охраняется товарный знак «Дихлофос», что косвенно подтверждается сведениями [22]-[23], представленными правообладателем.

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.

Коллегия отмечает, что данный вывод соответствует позиции Роспатента, согласно которой словесный элемент «ДИХЛОФОС» включался в состав товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (инсектицидов) на имя различных правообладателей, в качестве неохраняемого элемента (свидетельства №№ 170059, 228186, 289694, 460153, 479210, 474954, 495400, 515976, 518729, 523416, 539087, 555708, 555709, 557517, 564234, 613985).

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств с учетом представленных источников информации, коллегия усматривает наличие оснований для признания обозначения «Дихлофос» не обладающим различительной способностью в отношении зарегистрированных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к инсектицидам (препаратам для уничтожения паразитов и вредителей), поскольку оно не может выполнять основную функцию товарного знака – служить для индивидуализации товаров правообладателя.

По результатам рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака было представлено особое мнение, поступившее в Роспатент 07.07.2017, и дополнение к нему от 12.07.2017, поступившее 13.07.2017, доводы которого сводятся к следующему:

- решение коллегии об удовлетворении возражения, принятое на заседании коллегии, является незаконным ввиду неправильного применения норм права, закрепленных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса и пункте 2.5 Правил, которое не содержит такого основания для признания недействительной регистрации, как «нарицательное обозначение»;

- на заседании коллегии, состоявшемся 04.07.2017, лицо, подавшее возражение, представило «письменные пояснения», в которых привело доводы, отсутствующие в возражении от 14.04.2017, которые изменяют мотивы возражения, поскольку в них указано на нарушение иных условий охраноспособности товарного знака, которые, согласно пункту 2.5. Правил ППС, не могут быть рассмотрены в рамках данного возражения и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

В дополнении к особому мнению правообладатель вновь отмечает отсутствие у обозначения «Дихлофос» описательного характера, указывая на то, что оно

представляет собой условное название одного из средств для уничтожения паразитов и вредителей, действующим веществом которого является диметилдихлорвинилфосфат (ДДВФ), т.е. дихлорфос технический, относящийся к группе инсектицидов.

По существу доводов, изложенных в особом мнении, коллегия отмечает, что коллегия рассматривала доводы возражения с учетом представленных общедоступных источников информации, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем оспариваемого товарного знака, на основании которых сделан вывод о том, что оспариваемый словесный товарный знак «Дихлофос» не отвечает требованиям охраноспособности, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, на который ссылалось лицо, подавшее возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.04.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574637 недействительным полностью.