

**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 28.06.2017, поданное Закрытым акционерным обществом «Торгово-промышленная компания Техноэкспорт», Московская обл., г. Сергиев Посад (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 (далее – Госреестр) 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 28.06.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574637, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что обозначение «Дихлофос» не обладает различительной способностью и не может охраняться в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, поскольку представляет собой наименование товара определенного вида, а именно инсектицида широкого применения, что подтверждается информацией, содержащейся в словарно-справочной литературе, размещенной в сети Интернет

(см. [http://www.pesticidy.ru/active\\_substance/dichlorvos](http://www.pesticidy.ru/active_substance/dichlorvos);

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72048>

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_synonims/38175/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/38175/%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81)).

В возражении также указано, что «Дихлофос» был создан и введен в оборот как название инсектицида, которое в результате его длительного использования для товаров одного вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Широкое применение обозначения «Дихлофос» способствовало его закреплению в сознании потребителей многих поколений с товаром, обладающим определенными свойствами - инсектицидом, направленным на борьбу с насекомыми и паразитами.

При этом не имеет принципиального значения тот факт, что на протяжении многих лет производства, химический состав товаров, называемых «Дихлофосом», изменялся, совершенствовался и становился более безопасным для человека и окружающей среды. Рядовой потребитель, не являясь специалистом в области химической промышленности, не ассоциирует средство «Дихлофос» с конкретным

составом данного препарата, поскольку обособляет его как товар определенного вида, назначения и свойства.

Обозначение «Дихлофос» стало общеупотребимым для российских потребителей, что подтверждается многочисленными упоминаниями Дихлофоса как вида товара в средствах массовой информации, журналах, газетах, в литературе и кинофильмах, на телевидении, в том числе в телепередачах о средствах по борьбе с насекомыми, в сети Интернет, в судебных актах Российской Федерации.

В отношении возможности введения потребителя в заблуждение в связи с регистрацией данного товарного знака в возражении отмечено, что обозначение «Дихлофос» было введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации иными производителями.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на тот факт, что в настоящий момент в Госреестр внесены две взаимоисключающие записи о регистрации двух идентичных товарных знаков в отношении аналогичных товаров на имя одного правообладателя (свидетельства №№ 574637, 574638), что является недопустимым в силу норм гражданского законодательства.

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

К возражению приложены документы, подтверждающие доводы, изложенные в возражении.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил на него отзыв, поступивший в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.09.2017.

В своем отзыве правообладатель, анализируя доводы возражения и источники информации, на которых они базируются, просит отказать в удовлетворении возражения.

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, 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) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1(1),(3) 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; 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 пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, предъявляемым к подаче возражения, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по

нему решения, палата по патентным спорам принимает решение о прекращении делопроизводства по возражению.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574637 признано недействительным полностью на основании решения Роспатента от 14.08.2017.

Соответствующие сведения внесены в Госреестр 14.08.2017.

Таким образом, отсутствует предмет спора, что препятствует рассмотрению возражения по существу.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 28.06.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 574637.**