

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 10.02.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВИВО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013741973 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 04.12.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение **ЛЕПИДОЦИД** выполнено стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Решение Роспатента от 30.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013741973 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, поскольку не способно индивидуализировать конкретного изготовителя;
- по сведениям сети Интернет заявленное обозначение представляет собой название концентрированного бактериального препарата инсектицидного действия,

применяемого в области сельского хозяйства для борьбы против гусениц насекомых;

- в настоящее время «ЛЕПИДОЦИД» производится ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «СХП «Нива», ООО «Фирма «Зеленая Аптека Садовода» и др. (см. сайты <http://www.sibbio.ru/products/>; http://cvetivsamare.ru/publ/nasekomye_vrediteli_rastenij/; <http://www.grepharm.ru/products/>; <http://www.avgust.com/> и другие);

- экспертизой также указано, в частности, на наличие у производителя ООО ПО «Сиббиофарм» ряда свидетельств о государственной регистрации пестицида или агрохимиката «Лепидоцид», в то время как заявитель указанными свидетельствами не обладает;

- заявителем не представлены документы, подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.02.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.10.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой слово «ЛЕПИДОЦИД», которое не является лексической единицей русского языка, не несет смысловой нагрузки, не включает информацию о товаре, его свойствах, назначении и т.д.;

- фантазийный характер обозначения «ЛЕПИДОЦИД» подтверждается его отсутствием в печатных специальных общедоступных словарно-справочных источниках, что исключает возможность отнесения данного обозначения как указывающего на какие-либо препараты или вещества;

- экспертизой сделан незаконный вывод о том, заявленное обозначение не способно индивидуализировать производителя товаров, тогда как в соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Кодекса товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, но никак не их производителей;

- действующим законодательством Российской Федерации товары 01 класса МКТУ и 05 класса МКТУ, указанные в заявке № 2013741973, относятся к пестицидам и агрохимикатам;

- согласно требованиям Федерального закона от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» эти товары подлежат обязательной государственной регистрации, с внесением их в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (статья 12 указанного Закона). Согласно статьи 18 указанного Закона «запрещается производство пестицидов и агрохимикатов не прошедших государственную регистрацию»;
- те предприятия, которые возможно и производят товары однородные заявленным, т.е. пестициды, производят, распространяют, рекламируют их - незаконно;
- заявитель только планирует сначала получить свидетельство на товарный знак «ЛЕПИДОЦИД», а затем пройти государственную регистрацию в соответствии с указанным Законом N 109-ФЗ и внести этот препарат в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов;
- заявитель является правообладателем товарного знака «ЛЕПТОЦИД» по свидетельству № 501319;
- в отношении наличия свидетельств о государственной регистрации пестицида и агрохимиката «Лепидоцид» заявитель отмечает, что наличие или отсутствие регистрационного свидетельства не может явиться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения, поскольку подобные документы являются обязательными при производстве пестицидов и агрохимикатов и удостоверяют, что прошедший процедуру государственной регистрации товар в полной мере соответствует всем нормам;
- аналогичные основания для отказа, изложенные в решении Роспатента уже являлись поводом для отказа другим заявкам заявителя, а именно: по заявке № 2012702408 на товарный знак «РИЗОПЛАН», по заявке № 2012701515 на товарный знак «МЕТАРИЗИН»;
- в последующем на основании судебных решений обозначения «РИЗОПЛАН» по заявке № 2012702408, «МЕТАРИЗИН» по заявке № 2012701515 были зарегистрированы в качестве товарных знаков (материалы дел № СИП-537/2014 и № СИП-687/2014).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ.

На заседании коллегии были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 01, 05 классов МКТУ. Согласно сведениям сети Интернет (<http://agrobiznes.ru/agro/174183>; <http://www.agroxxi.ru/goscatalog2013/>; <http://sovetiagorodniku.ru/lepidotsid.html>; <http://www.floralworld.ru/insecticid/lepidocid.html>; <http://www.pesticity.ru/pesticide/lepidocid>; http://cvetivsamare.ru/publ/nasekomye_vrediteli_rastenij/; <http://www.mcx.ru/>), а также обращению № 649 от 01.04.2014, поступившему 04.04.2014, изготовителем однородной продукции, а именно, биологического препарата инсектицидного действия «Лепидоцид» является ООО ПО «СИББИОФАРМ».

Заявитель был ознакомлен с дополнительными обстоятельствами и представил 10.06.2016 в обоснование своей позиции дополнение, суть которого сведена к тому, что Интернет-публикации содержат разрозненную информацию о предложении к продаже препарата «Лепидоцид», произведенного ООО ПО «СИББИОФАРМ». При этом все эти публикации либо не имеют дату размещения информации в сети Интернет о производителе этого препарата, либо размещены на страницах Интернет-сайтов позже даты приоритета заявки на товарный знак № 2013741973.

На заседаниях коллегии, заявителем к материалам дела были приобщены:

- распечатки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении свидетельства № 195877 (правовая охрана товарного знака признана недействительной), заявки № 2012713589 (по заявке принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака);

- копия свидетельства № 501319 на товарный знак «ЛЕПТОЦИД», а также письмо о нарушении исключительных прав на данный товарный знак, адресованное ООО ПО «СИББИОФАРМ».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 10.02.2016, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.12.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, 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 (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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение **ЛЕПИДОЦИД** по заявке № 2013741973 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Из указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет не представляется возможным установить, что обозначение «Лепидоцид» утратило различительную способность в связи с выпуском данного препарата многими производителями для маркировки товаров, однородных заявленным. Однако, из указанных экспертизой сайтов также следует, что производителем данного препарата является ООО ПО «СИББИОФАРМ», тогда как некоторые организации обозначены как изготовители фасовки (например, Фирма «Зеленая Аптека Садовода»).

На основании вышеизложенного, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках дополнительных обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (см. вышеуказанные источники сети Интернет, а также обращение от № 649 от 01.04.2014), коллегией было выявлено, что заявленное обозначение воспроизводит название биологического препарата инсектицидного действия «Лепидоцид», выпускаемого ООО ПО «СИББИОФАРМ» с 2004 года. Из представленного обращения следует, что ООО ПО «СИББИОФАРМ» обладает свидетельствами № 2066 от 29.10.2011 «О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, П»,

№ 2072 от 11.11.2010 «О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, СК», № 001181 от 20.02.2004 «О государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката Лепидоцид, П», № 2073 от 11.11.2010 «О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, СК-М», № 001183 от 20.02.2004 «О государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката Лепидоцид, СК-М, СК». ООО ПО «СИББИОФАРМ» также представлена справка по фактическому объему производства «Лепидоцида» с 2004 по 2013 год за каждый год по отдельности, что свидетельствует о непрерывном производстве данного препарата конкретным предприятием до даты приоритета рассматриваемой заявки. ООО ПО «СИББИОФАРМ» - крупнейшее предприятие России, имеющее 40-летний опыт производства микробиологической продукции, создано на базе Бердского завода биологических препаратов, который был основан в 1957 году. Биологический препарат «Лепидоцид» с 1984 года производился Бердским заводом биологических препаратов, а с 2004 года его правопреемником ООО ПО «СИББИОФАРМ». Объем производства «Лепидоцида» на ООО ПО «СИББИОФАРМ» варьируется и составляет от 2 до 11 тыс. тонн в год, в зависимости от формы выпуска.

Сведения о ООО ПО «СИББИОФАРМ» и его препарате «Лепидоцид» присутствуют в указанных источниках сети Интернет, в том числе до даты подачи рассматриваемой заявки № 2013741973. Регистрационные данные препарата «Лепидоцид», производимого ООО ПО «СИББИОФАРМ», содержатся в Интернет-ресурсе <http://www.mcх.ru/> официального портала Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

Таким образом, из находящихся в материалах дела документов усматривается, что заявленное обозначение вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ, не соответствующее действительности. Следовательно, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, у коллегии есть основания считать, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявителем не представлено документов, позволяющих сделать вывод о том, заявленное обозначение ассоциируется с ним в качестве средства индивидуализации заявленных товаров. Право заявителя на товарный знак «ЛЕПТОЦИД» по свидетельству № 501319 не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в силу независимого делопроизводства по каждой заявке. Документального опровержения вышеизложенных доводов коллегии заявителем представлено не было.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2016, изменить решение Роспатента от 30.10.2015 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2013741973 с учетом дополнительных оснований.