

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.04.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Листерра», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278986, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Клетодим**» зарегистрирован 24.11.2004 по заявке № 2004700386 с приоритетом от 14.01.2004 за № 278986 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «*гербициды*» на имя Общества с ограниченной ответственностью НПО «РосАгроХим», Москва (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278986, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с

изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Заинтересованность лица, подавшего возражение, поясняется в возражении сведениями об основных видах деятельности ООО «Листерра», а также информацией о препарате «Элефант», представляющем собой пестицид (240 г/л клетодима), в отношении которого на имя лица, подавшего возражение, выдано свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката № 1563 от 28.09.2017.

По мнению лица, подавшего возражение, обозначение «Клетодим» не обладает различительной способностью, поскольку является наименованием действующего вещества гербицида, которое широко употребляется среди компаний-производителей химических средств защиты растений именно в таком значении.

Так, в возражении приведен довод о том, что термин «клетодим» используется с 1995 г. в специализированной справочной литературе в значении: «послевосходовый гербицид для применения на широколистных полевых культурах (хлопчатнике, льне, сое, сахарной свекле, картофеле, большинстве овощных, бобовых и других) в борьбе с однолетними и многолетними травами.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, приведены ссылки на патентные документы, опубликованные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в содержании которых обозначение «клетодим» используется как известное наименование соответствующего вещества (в описании изобретения к патенту № 2187933 «Твердая гербицидная смесь, способ борьбы с нежелательным ростом растений, способ получения гербицидного препарата», в описании изобретения к патенту № 2155484 «Гербицидные композиции», в описании изобретения к патенту № 2182423 «Средство для защиты культурных

растений от фитотоксического побочного действия гербицидов, N-ацилсульфонамиды».

В возражении обращено внимание на контекст упоминания термина «клетодим» в описании изобретения к патенту № 2187555 «Трансгенные растения, экспрессирующие ген ацетил-соа-карбоксилазы».

Таким образом, в возражении резюмируется, что обозначение «клетодим» являлось общеупотребимым понятием в сфере агрохимии и, соответственно, в отношении производственной и торговой деятельности применительно к агрохимическим препаратам до даты приоритета заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

С учетом изложенного в возражении содержится просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278986 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о лице, подавшем возражение, из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

(2) распечатка с сайта <https://lysterra.ru>;

(3) копия свидетельства от 28.09.2017 о регистрации пестицида на препарат «Элефант» производства лица, подавшего возражение;

(4) копии страниц справочника «Пестициды и регуляторы роста растений», Н.Н. Мельников, К.В. Новожилов, С.Р. Белан, М., Химия, 1995 г.;

(5) распечатки сведений о патентах на изобретение №№ 2187933, 2155484, 2182423, 2187555.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил на заседании коллегии от 21.07.2021 отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечается, что лицо, подавшее возражение, не представило доказательств заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 278986.

Также правообладателем указано на то, что оспариваемый товарный знак не является общепринятым термином, а также не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

В частности, в отзыве поясняется, что слово «Клетодим» не символизирует отрасль хозяйства или область деятельности правообладателя, а также не является указанием на товар (объект гражданских прав, предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот).

В отношении представленных с возражением доказательств правообладателем отмечено:

- отсутствие данных о квалификации составителей справочника и патентной документации,

- отсутствие сведений об экспертизе данного источника, предусмотренной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2007 № 152 «О порядке проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»,

- отсутствие оригиналов доказательств.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, правовую охрану товарного знака по свидетельству № 278986 оставить в силе.

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

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 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 Кодекса;

С учетом даты приоритета (14.01.2004) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак «**Клетодим**» по свидетельству № 278986 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ – «гербициды».

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, является регистрантом пестицида «Элефант, КЭ» (240 г/л клетодима) согласно свидетельству от 28.09.2017 № 1563 (выданному взамен ранее выданного от 04.04.2012 № 2289) (3), допущенного к обороту на территории Российской Федерации для сельскохозяйственного производства.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля оптовая химическими продуктами (см. распечатки сведений из ЕГРЮЛ (1)).

Согласно сведениям сети Интернет (2) препарат «Элефант, КЭ» предлагается к продаже на территории Российской Федерации, в том числе, с пояснением относительно действующего вещества и его концентрации (240 г/л клетодима).

Совокупность вышеизложенных обстоятельств с учетом указанных в возражении оснований для оспаривания, а также вида деятельности сторон спора и особенностей реализуемой продукции, свидетельствует о наличии у ООО «Листера» законного интереса в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278986 в отношении товаров 05 класса МКТУ, перечисленных регистрации.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака показал следующее.

Довод возражения о том, что обозначение «Клетодим» не обладает различительной способностью, не является обоснованным, так как рассматриваемое обозначение не подпадает ни под один из критериев, обуславливающих отсутствие различительной способности (пункт 2.3.1 Правил).

Что касается иных указаний несоответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, то коллегия установила следующее.

Из приведенных в возражении источников, а именно справочника «Пестициды и регуляторы роста растений», Н.Н. Мельников, К.В. Новожилов, С.Р. Белан (4), датированного ранее даты подачи заявки № 2004700386, следует, что термином «клетодим» называется химическое соединение, характеризующее формулой $C_{17}H_{26}ClNO_3S$, молярной массой 359,92. Физически «клетодим» представляет собой жидкость светло-желтого цвета с запахом, характеризуется как послевсходовый гербицид для применения на широколистных полевых культурах (хлопчатнике, льне, сое, сахарной свекле, картофеле, большинстве овощных, бобовых и других) в борьбе с однолетними и многолетними травами.

Следовательно, оспариваемый товарный знак представляет собой наименование гербицида.

Из патентной документации, опубликованной ранее 14.01.2004, известно, что клетодим относится к циклогексенонам (патент № 2187933), относится к оксимным гербицидам (патент № 2155484), является гербицидом из группы циклогександионов (патент № 2182423), гербицидным циклогександионом (патент № 2187555), где циклогександионы – химический класс пестицидов, гербицидов, а циклогексенон – органическое соединение.

Анализ сведений, представленных в рефератах к вышеуказанным патентам показывает, что во всех случаях наименование «клетодим» употреблено в одной и той же области химической науки – органической химии, и связано с одним и тем же классом органических соединений – гербицидами.

С учетом сказанного коллегия считает, что довод возражения о том, что обозначение «клетодим» представляет собой наименование действующего вещества – гербицида, является доказанным.

Как известно, признание элемента общепринятым термином относится только к конкретной области науки, техники, знаний.

Вместе с тем оспариваемый перечень представлен единственным наименованием товара – гербициды, в связи с чем имеются основания для квалификации обозначения «Клетодим» как общеупотребимого термина и несоответствии пункту 1 статьи 6 Закона в отношении всех товаров 05 класса МКТУ – «*гербициды*».

Следует также отметить, что правообладатель не отрицает существования химического вещества с таким наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В отношении же его позиции о том, что представленные доказательства не содержат данных о квалификации составителей справочника и патентной документации, коллегия поясняет, что представленные с возражением материалы представляют собой справочники, патентные документы. При этом патенты на изобретения представляют собой результаты научных исследований (разработок), а справочные издания по своей сути являются изданиями, содержащими краткие сведения научного или прикладного характера.

В данном случае авторский коллектив представленного справочного издания не оставляет сомнений относительно достоверности изложенных в нем сведений (в частности, Мельников Николай Николаевич является одним из основателей промышленного производства пестицидов в СССР и главой школы в области химии пестицидов).

Довод отзыва об отсутствии сведений об экспертизе данного источника, предусмотренной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2007 № 152 «О порядке проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», несостоятелен, поскольку названный документ устанавливает порядок проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы современного русского литературного языка

при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации в целях защиты и поддержки русского языка как государственного языка Российской Федерации, что никоим образом не относится к справочникам агрохимической науки или изданиям какой-либо иной сферы промышленного производства.

Правообладателем не представлено копий тех же доказательств с иным содержанием, в связи с чем у коллегии нет оснований для сомнений относительно соответствия представленных в дело копий страниц справочника оригиналу данного издания.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278986 недействительным полностью.