

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 26.12.2013. Данное возражение подано ООО «ИНВИВО», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701515, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012701515 на регистрацию словесного обозначения «МЕТАРИЗИН» была подана на имя заявителя 24.01.2012 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012701515 в отношении товаров 05 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано в заключении по результатам экспертизы тем, что «Метаризин» - это биологический препарат на основе энтомопатогенного гриба *Metarhizium anisopliae*, используется для борьбы против почвообитающих: медведки, проволочников и хрущей, личинок колорадского жука и др., который используется различными компаниями для обозначения товаров, однородных заявленным товарам, т.е. заявленное обозначение не способно индивидуализировать конкретного производителя товаров. В частности, в заключении экспертизы указаны: ООО «НПЦ Черкассыбиозащита», ООО «НВЦ Биодрон», ООО

«БиоПрепараты для сельского хозяйства». Кроме того, приведены сведения относительно использования обозначения в различных государственных программах (г. Новосибирск, 2010 г., г. Краснодар, 2004 г.). При этом отмечено, что материалов о том, что потребителем заявленное обозначение воспринималось как обозначение товаров 05 класса МКТУ заявителя, не представлено.

В палату по патентным спорам 26.12.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «МЕТАРИЗИН» не является лексической единицей русского языка, не несет смысловой нагрузки, не включает в себя информацию о товаре, его свойствах, назначении, качестве, количестве, ценности, а так же не указывает на время, место и способ производства или сбыта товаров. Фантазийный характер обозначения подтверждается его отсутствием в печатных специальных общедоступных словарно-справочных источниках, что исключает возможность отнесения данного обозначения как указывающего на какие-либо препараты или вещества. Заключение экспертизы не содержит ни одной ссылки на печатные, легитимные, заслуживающие доверия источники информации;

- в сознании потребителя может возникнуть представление о том, что слово МЕТАРИЗИН образовано от греческого meta, что означает после (первая составная часть сложных слов, указывающих, на изменение) и греческого rhiza, что означает корень;

- 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 (далее – Каталог). В настоящее время, в Каталог, опубликованный на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - <http://www.mcx.ru/>, не включен препарат «МЕТАРИЗИН»;

- таким образом, те предприятия, которые возможно и производят товары, однородные заявленным (т.е. пестициды), распространяют, рекламируют их, действуют незаконно (нелегально). А ссылка органа государственной власти РФ на

предприятия, нарушающие действующее законодательство РФ, вызывает, по меньшей мере, недоумение;

- заявитель имеет серьезные намерения включить пестицид (инсектицид) МЕТАРИЗИН в Каталог, тем самым законно (легально) вывести на рынок продукцию, удовлетворяющую всем нормативным требованиям. Так и было с этим пестицидом до 2006 года: товарный знак МЕТАРИЗИН был зарегистрирован под номером 159725, пестицид МЕТАРИЗИН был включен в Каталог (в настоящее время - исключен, в связи с ликвидацией предприятия-изготовителя).

- Роспатентом уже было установлено, что заявитель ООО «ИНВИВО» занимается исследованиями и разработками, а так же производством кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, интибиотиков, аминокислот и ферментов, то есть ведет хозяйственную деятельность в области химической промышленности.

Также в возражении отмечено, что информационные ресурсы, положенные в основу решения Роспатента, вызывают сомнения (в частности, приведена информация о том, что ООО «НВЦ Биодрон» ликвидировано еще в 2006 г.).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2014, возражение от 26.12.2013 было рассмотрено. Решением Роспатента от 28.04.2014 в удовлетворении возражения от 26.12.2013 было отказано.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2014 по делу № СИП-687/2014 было признано недействительным решение Роспатента от 28.04.2014 об отказе в удовлетворении возражения и оставлении в силе решения Роспатента от 20.09.2013 (далее – Решение суда). При этом на Роспатент возложена обязанность - повторно рассмотреть возражение от 26.12.2013.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Во исполнение

Решения суда возражение от 26.12.2013 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2015.

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

С учетом даты приоритета (24.01.2012) заявки № 2012701515 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Следует отметить, что перечень обозначений, не обладающих различительной способностью, приведенный в пункте 2.3 Правил, не является исчерпывающим. В целом отсутствие различительной способности означает, что заявленное обозначение не обладает свойствами, необходимыми и достаточными для того, чтобы потребители могли его запомнить и воспроизвести как средство индивидуализации продукции конкретного хозяйствующего субъекта.

Заявленное обозначение «МЕТАРИЗИН» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «инсектициды».

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2015, были повторно проанализированы доводы возражения от 26.12.2013 с учетом фактов, установленных в Решении суда от 06.10.2014.

Из данного судебного акта следует, что судом было установлено, что «...при рассмотрении возражений заявителя Роспатентом в целом не доказана утрата спорным обозначением своей различительной способности на дату приоритета заявки на регистрацию товарного знака. Роспатентом не учтено, что сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным

обозначением недостаточен для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности... Роспатент руководствовался исключительно сведениями, размещенными в сети Интернет. Однако Роспатентом не устанавливались обстоятельства использования спорного обозначения этими производителями до даты приоритета спорного обозначения (24.01.2012) – длительность использования обозначения, интенсивность его использования и т.д. При рассмотрении возражения общества не получили правовой оценки доводы заявителя о том, что сведения из сети Интернет, положенные в основу решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, вызывают сомнения, поскольку некоторые из установленных Роспатентом производителей препарата давно ликвидированы».

Изложенное привело судебный орган к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения не дал оценку всем обстоятельствам дела, вышеизложенные допущенные нарушения имеют существенный характер. Таким образом, Роспатент не обеспечил условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Также коллегией было принято во внимание, что указанные выводы суда были полностью поддержаны судом кассационной инстанции (Постановление СИП от 09.02.2015 по делу № СИП-687/2014).

Анализ доводов возражения с учетом судебных актов показал следующее.

Анализ словарно-справочной литературы (<http://slovari.yandex.ru/>) показал, что «МЕТАРИЗИН» биологический препарат на основе энтомопатогенного гриба *Metarhizium anisopliae*. Более 100 лет назад выдающийся российский микробиолог И.И. Мечников обнаружил в почве особые грибы, которые могут заражать насекомых и вызывать их гибель. При этом грибы оказались совершенно безвредными для человека, теплокровных животных, дождевых червей и др. животных. Грибы за это свойство получили название энтомопатогенные. При разработке метаризина было использовано свойство энтомопатогенных грибов уничтожать насекомых, обитающих в почве. Метаризин представляет собой уникальную препаративную форму, основой которой является гуммат натрия, обогащенный природными высокоэффективными штаммами энтомопатогенных

грибов. Одновременно гуммат натрия способствует повышению плодородия почвы, урожайности и устойчивости растений к заболеваниям. Таким образом, метаризин одновременно является эффективным удобрением и средством борьбы с насекомыми. Метаризин рекомендуется использовать в качестве удобрения, стимулятора роста и средства борьбы против личинок колорадского жука, медведки, проволочников и хрущей.

В заключении экспертизы было указано, что обозначение «Метаризин» используется до даты подачи заявки для указания вида товаров различными лицами со ссылкой на три Интернет-сайта: ООО НПЦ «Черкасыбиозащита», Украина (<http://cherkassybiozahist.com.ua/>); ООО «НВЦ Биодрон», Россия (biodron.narod.ru/business2.html) и ООО «БиоПрепараты для сельского хозяйства», Россия (<http://www.agriculture-safety.ru/production.html>).

При подготовке к заседанию (18.02.2015) коллегией были проанализированы указанные ссылки и установлено, что на момент просмотра сайтов:

- на сайтах, которые содержат информацию об ООО НПЦ «Черкасыбиозащита» и ООО «НВЦ Биодрон», не выявлены сведения о производстве данными компаниями препарата «Метаризин»;
- сайт <http://www.agriculture-safety.ru/production.html> не открылся.

Что касается указания ООО ИПК "Абис", г. Бердск (Новосибирская обл.); ООО НПФ «АГРОСЕМТОМС», г. Киров, в качестве производителей препарата «Метаризин», коллегия отмечает, что информация, действительно, была получена из сети Интернет, однако из нее не могут быть установлены обстоятельства использования данного обозначения этими производителями до даты приоритета заявленного обозначения (24.01.2012) – длительность использования обозначения, интенсивность его использования и т.д., в связи с чем не представляется возможным оценить степень информированности российских потребителей.

В этой связи, вывод экспертизы о том, что обозначение «МЕТАРИЗИН» используется различными хозяйствующими субъектами на рынке средств защиты сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей, не может быть признан обоснованным.

Таким образом, анализ материалов дела с учетом выводов суда свидетельствует о том, что обозначение «МЕТАРИЗИН» по заявке № 2012701515 может быть зарегистрировано в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ: «инсектициды».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение от 26.12.2013, отменить решение Роспатента от 20.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012701515.