

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.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

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».

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.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает наличие в сети Интернет сведений, по меньшей мере, о трех юридических лицах, производящих инсектицид «МЕТАРИЗИН»: ООО НПЦ «Черкасыбиозащита», Украина; ООО ИПК "Абис", г. Бердск (Новосибирская обл.); ООО НПФ «АГРОСЕМТОМС», г. Киров.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что обозначение «МЕТАРИЗИН» приводится в различных источниках (в частности, в предложениях к продаже в сети Интернет, в рекламных сведениях производителей данного препарата, а также, см., например, Филипчук О.Д., Лысенко А.Е., Федина Е.А. и др. «Метаризин в системе защиты табака от проволочников...» - Пушкино: ВНИИБЗР, 1995, вып.1, с.311-313) без ссылки на то, что оно является товарным знаком, без предупредительной маркировки или без применения какого-либо другого способа выделения в тексте товарного знака. Таким образом, обозначение «МЕТАРИЗИН» используется как характеристика конкретного инсектицида.

Что касается области деятельности заявителя, необходимо отметить, что правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся к инсектицидам. Инсектициды – (от лат. *insectum* - насекомое и *caedo* - убиваю), хим. средства, убивающие насекомых, их яйца (овициды) и личинки (ларвициды). Некоторые инсектициды активны также против клещей (инсектоакарициды) и нематод. Главная область применения инсектицидов - защита с.-х. культур от насекомых-вредителей; их используют также для борьбы с насекомыми - переносчиками болезней и эктопаразитами животных, с бытовыми насекомыми, для защиты продовольственных запасов, тканей и др. материалов.

Данная информация даёт основания для вывода, что обозначение «МЕТАРИЗИН» в результате его длительного использования различными субъектами торгового оборота в различных регионах России и других стран в качестве названия инсектицида, уже на дату приоритета (24.01.2012) заявки № 2012701515 потеряло свою различительную способность для инсектицидов и не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать эти товары, производимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Поскольку обозначение «МЕТАРИЗИН» используется

различными хозяйствующими субъектами на рынке средств защиты сельскохозяйственных культур от насекомых-вредителей, оно нуждается в свободном использовании, и предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота.

Сведений о том, что в сознании потребителя заявленное обозначение связано исключительно с заявителем, не представлено.

Довод заявителя о ранее зарегистрированном товарном знаке «Метаризин» (в настоящее время правовая охрана данного знака не действует) не может быть признан убедительным, поскольку делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Сама по себе регистрация упомянутого знака не влечет правовых последствий в отношении заявленного обозначения.

Довод заявителя о том, что препарат производится «нелегально» ввиду его отсутствия в Каталоге, следует признать неубедительным. Анализируя имеющиеся в деле материалы и доводы, коллегия палаты по патентным спорам исходит из факта наличия на рынке товара нескольких производителей, вне зависимости от «легальности» осуществляемого производства (оценка «легальности» деятельности не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности). Также следует обратить внимание, что агрохимикаты (в том числе инсектициды) не всегда подлежат государственной регистрации. Так, например, государственная регистрация смешанного агрохимиката, в случае, если в его состав входят агрохимикаты, имеющие государственную регистрацию на территории Российской Федерации, не требуется.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия полагает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака и не может выступать в качестве средства индивидуализации товаров конкретного производителя, что свидетельствует о правомерности вывода коллегии палаты по патентным спорам о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2013.