

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541016, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.09.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Сиббиофарм»», г. Бердск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013743220 с приоритетом от 13.12.2013 зарегистрирован 28.04.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №541016 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инвиво», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛЕПТОЦИД», выполненное наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.09.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541016 в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также дополнения к указанному возражению, поступившие 04.12.2017, 12.02.2018.

Доводы возражения и дополнений сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака «ЛЕПТОЦИД» на имя ООО «ИНВИВО» вводит потребителя в заблуждение, так как обозначение «ЛЕПИДОЦИД», сходное до степени смешения с указанным товарным знаком, ассоциируется потребителями с ООО Производственным объединением «Сиббиофарм»;

- ООО Производственное объединение «Сиббиофарм» создано на базе Бердского завода биологических препаратов, который был основан в 1957 году, и является крупным предприятием России по производству микробиологической продукции;

- биологический препарат инсектицидного действия «ЛЕПИДОЦИД» с 1984 года производился Бердским заводом биологических препаратов (ФГУП «БЗБП»);

- ООО Производственное объединение «Сиббиофарм» является правопреемником ФГУП «БЗБП»;

- компания «ИНВИВО» в 2013 году подала на регистрацию товарный знак «ЛЕПИДОЦИД» для товаров 01, 05 классов МКТУ. В регистрации было отказано ввиду того, что регистрация обозначения «ЛЕПИДОЦИД» на имя компании «ИНВИВО» вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе товаров 01, 05 классов МКТУ, не соответствующее действительности;

- указанное решение оспаривалось в Суде по интеллектуальным правам, однако Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «ЛЕПИДОЦИД»;

- в рамках судебного процесса компания «ИНВИВО» не оспаривала факт использования обозначения «ЛЕПИДОЦИД» компанией «Сиббиофарм»;

- в соответствии с результатами социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, около половины опрошенных (47%) полагают, что товары под обозначением «ЛЕПИДОЦИД» на 13.12.2013 года производило Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Сиббиофарм»;

- согласно заключению Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН, словесное обозначение «ЛЕПИДОЦИД» ассоциировалось с

Обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Сиббиофарм» до 13.12.2013 в отношении препаратов по защите растений, в том числе пестицидов, инсектицидов;

- обозначение «ЛЕПТОЦИД» по свидетельству №541016 сходно до степени смешения с обозначением «ЛЕПИДОЦИД», которое использует лицо, подавшее возражение;

- товарный знак «ЛЕПТОЦИД» зарегистрирован в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ. Обозначение «ЛЕПИДОЦИД» используется лицом, подавшим возражение, для названия препарата-инсектицида, который также относится к 05 классу МКТУ, следовательно, товары 01 и 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «ЛЕПТОЦИД», однородны товарам для защиты растений от вредителей, в том числе инсектицидам;

- ООО Производственное объединение «Сиббиофарм» (ООО ПО «Сиббиофарм») является заинтересованным лицом при подаче настоящего возражения, поскольку до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно использовало обозначение «ЛЕПИДОЦИД», сходное до степени смешения с товарным знаком «ЛЕПТОЦИД». Кроме того, между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого товарного знака имели место судебные споры;

- действия ООО «ИНВИВО» по регистрации товарного знака «ЛЕПТОЦИД» направлены на введение в заблуждение потребителей и являются злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией;

- ООО «ИНВИВО» знало об использовании обозначения «ЛЕПИДОЦИД» ООО ПО «Сиббиофарм», так как информация была доступна в открытых источниках информации до даты приоритета оспариваемого товарного знака «ЛЕПТОЦИД» в сети Интернет и в опубликованных журналах. Также в 2013 году ООО «ИНВИВО» предоставило письмо-согласие о возможности регистрации товарного знака «ЛЕПИДОЦИД» по заявке №2012713589 на имя ООО ПО «Сиббиофарм»;

- Палата по патентным спорам и Суд по интеллектуальным правам подтвердили, что регистрация товарного знака «ЛЕПИДОЦИД» на имя ООО

«ИНВИВО» будет вводить в заблуждение потребителей, так как обозначение «ЛЕПИДОЦИД» известно потребителям в качестве названия препарата, выпускаемого ООО ПО «Сиббиофарм»;

- ООО «ИНВИВО» зарегистрировало ряд товарных знаков, которые являются сходными до степени смешения с обозначением «ЛЕПИДОЦИД», используемым ООО ПО «Сиббиофарм», таким образом, действия ООО «ИНВИВО» направлены на получение монополии для использования обозначения «ЛЕПИДОЦИД», которое введено в гражданский оборот ООО ПО «Сиббиофарм»;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, который ввиду крайне высокой степени сходства обозначений «ЛЕПИДОЦИД» и «ЛЕПТОЦИД» воспринимается как вариант продукции ООО ПО «Сиббиофарм», создает в сознании потребителя представление о наличии связи между правообладателем оспариваемого товарного знака «ЛЕПТОЦИД» и известным потребителю изготовителем продукции ООО ПО «Сиббиофарм»;

- ООО «ИНВИВО» не имело право на подачу заявки на товарный знак «ЛЕПТОЦИД», поскольку представленный правообладателем договор №11 от 14.11.2008 между ООО «ИНВИВО» и индивидуальным предпринимателем Зленко Е.В. носит декларативный характер, исполнение договора не подтверждено документами;

- препарат «ЛЕПТОЦИД» отсутствовал в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, с 2003 года. В 2008 году шел 6-ой год отсутствия препарата «ЛЕПТОЦИДА» на рынке Российской Федерации. Товарный знак по свидетельству №144953 не действовал уже 4 года. То есть обозначение «ЛЕПТОЦИД» никем не использовалось на рынке 6 лет;

- препарат «ЛЕПТОЦИД», включенный в Каталог пестицидов и агрохимикатов за 2002 год существенно отличается от препарата «ЛЕПТОЦИД», который указан в патентах;

- ООО «ИНВИВО» вводит в заблуждение относительно момента регистрации препарата «ЛЕПТОЦИД» на имя Зленко Е.В.;

- ООО «ИНВИВО» не могло получить права на товарный знак «ЛЕПТОЦИД» по договору № 11 от 14 ноября 2008 года, поскольку вызывает сомнение тот факт, что Зленко Е.В. был законным правообладателем товарного знака «ЛЕПТОЦИД» по свидетельству №144953, так как запись о регистрации договора об отчуждении права на товарный знак была осуществлена на пять месяцев ранее даты регистрации Зленко Евгения Владимировича в качестве индивидуального предпринимателя;

- обозначение «ЛЕПТОЦИД» не было внесено ООО «ИНВИВО» в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации;

- довод ООО «ИНВИВО» о том, что оно распродало инсектицид «ЛЕПТОЦИД» различным предприятиям не подтверждено документами;

- высказанные правообладателем оспариваемого товарного знака сомнения, а также негативная оценка опросов и заключения Института социологии РАН ООО «ИНВИВО» является субъективными, необоснованными, голословными, не подкрепленными доводами и правоприменительной практикой.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №541016 недействительной в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Удостоверение №1396 о государственной регистрации препарата «Лепидоцид, СК (БА - 2000 ЕА/мг) на имя Бердского завода от 12.03.2002г.;
2. Удостоверение №1395 о государственной регистрации препарата «Лепидоцид, СК-М (БА - 2000 ЕА/мг) на имя Бердского завода от 12.03.2002 г.;
3. Удостоверение №1397 о государственной регистрации препарата «Лепидоцид, ТАБ (БА - 3000 ЕА/мг) на имя Бердского завода от 12.03.2002г.;
4. Удостоверение №1394 о государственной регистрации препарата «Лепидоцид, П (БА - 3000 ЕА/мг) на имя Бердского завода от 12.03.2002 г.;

5. Акты о результатах испытаний препарата «Лепидоцид», произведенного Бердским заводом биологических препаратов, за 2001 г.;
6. Письмо внешнего управляющего ФГУП «БЗБП» А.И. Федченко о передаче прав на регистрацию препаратов «Лепидоцид П, СК, СК-М, ТАБ» от ФГУП «БЗБП» к ООО ПО «Сиббиофарм» от 17.10.2003 г. № 9616;
7. Письмо внешнего управляющего ФГУП «БЗБП» А.И. Федченко о передаче прав на регистрацию препаратов «Лепидоцид П, СК, СК-М, ТАБ» от ФГУП «БЗБП» к ООО ПО «Сиббиофарм» от 17.10.2003 г. № 962а;
8. Письмо внешнего управляющего ФГУП «БЗБП» А.И. Федченко о передаче прав на регистрацию препаратов «Лепидоцид П, СК, СК-М, ТАБ» от ФГУП «БЗБП» к ООО ПО «Сиббиофарм» от № 2 от 05.01.2004;
9. Акт №3 от 20.10.2003 г. о передаче промышленного регламента на производство препарата «ЛЕПИДОЦИД» в цехе 33 от ФГУП «БЗБП» к ООО ПО «Сиббиофарм»;
10. Акт б/н от 20.10.2003 г. о передаче культур промышленных микроорганизмов необходимых для производства препарата «ЛЕПИДОЦИД» от ФГУП «БЗБП» к ООО ПО «Сиббиофарм»;
11. Свидетельство № 001181 от 20.02.2004 г. О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, П.;
12. Свидетельство № 001183 от 20.02.2004г. О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, СК-М, СК.;
13. Свидетельство № 001182 от 20.02.2004г. О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, СК.;
14. Свидетельство № 001180 от 20.02.2004г. О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, ТАБ.;
15. Свидетельство № 2072 от 11.11.2010г. О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, СК.;
16. Свидетельство № 2073 от 11.11.2010г. О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, СК-М.;

17. Свидетельство № 2066 от 29.10.2011г. О государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, П.;
18. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.30.634.А.002037.01.10 от 25.01.2010 г. о соответствии продукции Лепидоцид П санитарным правилам, выданное ООО ПО «Сиббиофарм»;
19. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.30.634.А.002039.01.10 от 25.01.2010 г. о соответствии продукции Лепидоцид СК санитарным правилам, выданное ООО ПО «Сиббиофарм»;
20. Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.30.634.А.002038.01.10 от 25.01.2010 г. о соответствии продукции Лепидоцид СК-М санитарным правилам, выданное ООО ПО «Сиббиофарм»;
21. Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.04.2010 № 04-02-01/2697 о государственной экологической экспертизе в отношении по микробиологическому инсектициду Лепидоцид, СК в ответ на запрос ООО ПО «Сиббиофарм»;
22. Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.04.2010 № 04-02-01/2698 о государственной экологической экспертизе в отношении по микробиологическому инсектициду Лепидоцид, СК-М в ответ на запрос ООО ПО «Сиббиофарм»;
23. Письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.04.2010 № 04-02-01/2785 о государственной экологической экспертизе в отношении по микробиологическому инсектициду Лепидоцид, П в ответ на запрос ООО ПО «Сиббиофарм»;
24. Удостоверение № 1236 от 25.11.2010 г. о государственной регистрации средств защиты растений в отношении биопрепарата ЛЕПИДОЦИД СК в Республике Беларусь;
25. Удостоверение № 1235 от 25.11.2010 г. о государственной регистрации средств защиты растений в отношении биопрепарата ЛЕПИДОЦИД П в Республике Беларусь;

26. Технические условия ТУ 9291-028-13684916-2009 (взамен ТУ 9291-007-00479563-98) на препарат Лепидоцид, утвержденные ООО ПО «Сиббиофарм» 28.01.2009 г.;
27. Счета-фактуры и товарные накладные за 2006 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
28. Счета-фактуры и товарные накладные за 2007 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
29. Счета-фактуры и товарные накладные за 2008 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
30. Счета-фактуры и товарные накладные за 2009 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
31. Счета-фактуры и товарные накладные за 2010 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
32. Счета-фактуры и товарные накладные за 2011 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
33. Счета-фактуры и товарные накладные за 2012 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
34. Счета-фактуры и товарные накладные за 2013 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
35. Счета-фактуры и товарные накладные за 2014 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
36. Счета-фактуры и товарные накладные за 2015 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
37. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2016 г. с контрагентами из следующих населенных пунктов: г. Москва; Тульская область; Сахалинская область; г. Уфа; Новосибирская область; г. Томск; г. Краснодар; г. Самара; г. Барнаул; г. Ростов-на-Дону; Ростовская область;
38. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2015 г. с контрагентами из следующих населенных пунктов:

- г. Новосибирск; Московская область; г. Санкт-Петербург; Самарская область; г. Астрахань; г. Краснодар; Республика Крым; г. Подольск; Республика Башкортостан; Ростовская область;
39. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2014 г. с контрагентами из следующих населенных пунктов: г. Уфа; Краснодарский край; г. Благовещенск; г. Волгоград; г. Астрахань; Удмуртская республика; Республика Казахстан; г. Санкт-Петербург; г. Новосибирск; Московская область; Республика Алтай; г. Самара; г. Белгород;
40. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2013 г. с контрагентами из следующих населенных пунктов: г. Уфа; Республика Хакасия; Ростовская область; г. Южно-Сахалинск; г. Новосибирск; Краснодарский край; г. Уфа; Удмуртская республика;
41. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2012 г. с контрагентами из следующих населенных пунктов: г. Уфа; г. Тюмень; г. Москва; г. Астрахань; г. Киров; Республика Татарстан; Челябинская область;
42. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2011 г.;
43. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2010 г.;
44. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2009 г.;
45. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2008 г.;
46. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2007 г.;
47. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2006 г. с контрагентами из следующих населенных пунктов: г. Терек; г. Чегем; г. Улан-Удэ, г. Абдулино; Оренбургская область,

- Курганская область, Республика Башкортостан; Омская область; Челябинск; Новосибирская область; Республика Северная Осетия-Алания; Республика Бурятия;
48. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2005 г.;
 49. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2004 г.;
 50. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2003 г.;
 51. Буклет ООО ПО «Сиббиофарм» 2015 г. с указанием производства препарата «Лепидоцид»;
 52. Буклет ООО ПО «Сиббиофарм» 2005, 2007 г. о препарате «Лепидоцид»;
 53. Буклет ООО ПО «Сиббиофарм» 2010 г. о препарате «Лепидоцид»;
 54. Российская программа биологической защиты леса 2003, 2004 ООО ПО «Сиббиофарм» с использованием препарата «Лепидоцид»;
 55. Публикации в журналах о препарате «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббиофарм»;
 56. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.09.2016 по заявке на товарный знак «ЛЕПИДОЦИД» №2013741973;
 57. Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2017 по делу № СИП-766/2016;
 58. Справочники пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, изданный на основе Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, за 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 года;
 59. Справка ООО ПО «Сиббиофарм» № 1114 от 21.06.2017 г. об объемах выпуска продукции, маркированной обозначением «Лепидоцид», с 2004 по 2016 г.;

60. Патент на изобретение № 2314691 «Способ получения инсектицидного препарата», дата приоритета 13.07.2005г.;
61. Письма потребителей препарата «ЛЕПИДОЦИД» о том, что обозначение «ЛЕПИДОЦИД» стало ассоциироваться с ООО ПО «Сиббиофарм»;
62. Письмо Министерства сельского хозяйства РФ от 10.09.2014 № 19/2931;
63. Социологический опрос, проведенный Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН;
64. Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН по результатам анализа открытых источников с точки зрения уровня присутствия в СМИ словесного обозначения «Лепидоцид» по отношению к производителю Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Сиббиофарм»;
65. Краткий словарь-справочник по биологической защите растений 2005 г.;
66. Иск об обязанности запретить выпуск товаров с обозначением «ЛЕПИДОЦИД СК» от 26.05.2017г.;
67. Исковое заявление о защите исключительного права на товарные знаки от 27.07.2017г.;
68. Претензионное письмо от 26.06.2017г. ООО «ИНВИВО»;
69. Определение суда о возврате искового заявления по Делу № А33-11731/2017;
70. Определение об оставлении искового заявления без движения по Делу А40-140143/2017);
71. Решение о принятии заявки ООО ПО «Сиббиофарм» на регистрацию товарного знака «ЛЕПИДОЦИД» (заявка № 2017723123);
72. Решение об отказе в государственной регистрации по заявке «ЛЕПИДОЦИД» (заявка № 2012713589) ООО ПО «Сиббиофарм»;
73. Письмо-согласие от ООО «ИНВИВО » на регистрацию товарного знака ЛЕПИДОЦИД по заявке № 2012713589;
74. Копии договоров и товарных накладных на поставку инсектицида «Лептоцид» за период с 2011 г. по 2016 г. - 15 л.;

75. Копия Экспертного заключения регистрационных испытаний - 5 л.;
76. Копия Приказа №55 Министерства природных ресурсов и экологии РФ - 1л.;
77. Копия Государственной экологической экспертизы - 31 л.;
78. Копия Свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката №1570 от 30.10.2017 г. - 2 л.;
79. Определение ФАС России о назначении дела № 1-14-172/00-08-17 о нарушении антимонопольного законодательства;
80. Определение Арбитражного суда города Москвы о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда о защите товарных знаков ЛЕПТОЦИД по свидетельству № 501319 и LEEPUDOCIT по свидетельству № 610949, определение Арбитражного суда Новосибирской области о принятии искового заявления к производству;
81. Решение ФАС России по делу №1-14-172/00-08-17 о нарушении антимонопольного законодательства. Заявление по делу №1-14-172/00-08-17;
82. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО ПО «Сиббиофарм»;
83. Протокол №1 общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Сиббиофарм»;
84. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении ИП Зленко Е.В.;
85. ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;
86. Распечатка с сайта Федеральной налоговой службы в отношении компаний с фирменным наименованием «Креол»;
87. Выписка в отношении товарного знака «Лептоцид» по свидетельству №144953.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв от 07.02.2018 по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Инвиво» было создано в 2008 году. Целью создания общества явился вывод на отечественный рынок продукции для использования в сельском хозяйстве - пестициды, регуляторы роста растений, удобрения, микробиологические добавки для растений и животных и пр.;

- существование препарата для использования в сельском хозяйстве с названием «Лептоцид» уходит корнями во времена Советского Союза, конец 80-х - начало 90-х годов;

- так же название «Лептоцид» упоминается в патенте РФ №2150829 на изобретение «Инсектоакарицидный препарат» с датой приоритета 02.11.1998;

- одним из авторов и патентообладателей вышеуказанных изобретений являлся Зленко Е.В.;

- в ноябре 1994 года в Роспатент была подана заявка №94037281 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ЛЕПТОЦИД» в отношении товаров 05 класса МКТУ – «противопаразитарные средства, инсектициды». 16 августа 1996 года товарный знак «ЛЕПТОЦИД» был зарегистрирован на имя - Товарищество с ограниченной ответственностью «Сервис Товары Экология Лтд.» г. Мытищи Московской области;

- в качестве соучредителей ТОО «Сервис Товары Экология Лтд.» являлся гр. Зленко Е.В. Он же значится и в качестве одного из патентообладателей охранных документов на изобретение №2105549 и №2150829;

- в период с марта 2000г. по март 2003г. правообладателем товарного знака «ЛЕПТОЦИД» по свидетельству №144953 являлся Индивидуальный предприниматель Зленко Евгений Владимирович;

- в 1991 году пестицид «Лептоцид» был внесен в Каталог пестицидов и агрохимикатов Госхимкомиссии РФ, в качестве регистранта было указано ООО «Креол», дата окончания действия - декабрь 2001г. После истечения срока регистрации, в декабре 2001 года инсектицид «Лептоцид» вносится в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов Госхимкомиссии РФ на имя регистранта - ПБОЮЛ Зленко Е.В.;

- в декабре 1993 года на имя регистранта - ПБОЮЛ Зленко Е.В. в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов Госхимкомиссии РФ были внесены два инсектицида - «Лептоцид новый» и «Лептоцид Экстра»;

- договором №11 от 14 ноября 2008 г., заключенным между ООО «Инвиво» (правообладателем оспариваемого товарного знака) и ИП Зленко Е. В., было предусмотрено, что Продавец обязуется передать в собственность Покупателя все права на пестициды Лептоцид, Лептоцид новый, Лептоцид экстра, включая рецептуру, технологический регламент производства, технологические инструкции, патенты на изобретения, права на товарные знаки;

- исключительное право на товарный знак «ЛЕПТОЦИД» по свидетельству №144953 действовало в период с ноября 1994 по ноябрь 2004 г. В период с 2000 по 2003 гг. правообладателем вышеуказанного товарного знака являлся ПБОЮЛ Зленко Е.В. Одновременно, он же был указан в Каталоге в качестве регистранта инсектицидов Лептоцид, Лептоцид Новый, Лептоцид Экстра, следовательно, в 2008 году правом подачи заявки в Федеральное агентство по изобретениям и товарным знакам на государственную регистрацию товарного знака ЛЕПТОЦИД в отношении товаров 05 класса МКТУ - «пестициды, инсектициды» обладал исключительно ПБОЮЛ Зленко Е.В.;

- право подачи заявки в Роспатент на государственную регистрацию товарного знака и было передано от ИП Зленко Е.В. к ООО «Инвиво» на основании Договора №11 от 14 ноября 2008 г.;

- ООО «Инвиво» воспользовалось этим правом и в 2013 году подало заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ЛЕПТОЦИД» в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ;

- таким образом, с 2008 года право на выпуск и введение в гражданский оборот пестицида под названием «ЛЕПТОЦИД» перешло к ООО «Инвиво». Полученные по договору №11 от 14 ноября 2008 г. интеллектуальные права не нарушали и не могли нарушить права третьих лиц;

- ООО «Инвиво» вплоть до 2015 года распродало остатки инсектицида «Лептоцид» различным предприятиям;

- препарат для борьбы с вредителями растений и паразитами домашних и сельскохозяйственных животных (инсектицид) с названием «Лептоцид» существовал, был известен и широко применялся задолго до регистрации ООО ПО «Сиббиофарм» в качестве юридического лица;

- 30 октября 2017 года ООО «Инвиво» было получено свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката №1570 на препарат «ЛЕПТОЦИД»;

- относительно социологического опроса и заключения Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН, представленных с возражением, правообладатель отмечает, что исходя из огромного массива доказательной базы, лицо подавшее возражение поставляло инсектицид «ЛЕПИДОЦИД» исключительно юридическим лицам. А опрос проводился среди физических лиц, вместо того, чтобы опрашивать профессиональных участников рынка - руководителей компаний и глав фермерских хозяйств, потребителей такого рода продукции;

- итоги социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН, могут более или менее правдоподобно утверждать о положении вещей по состоянию на дату опроса - август 2017 г. Тогда как дата приоритета товарного знака по свидетельству №541016 - 13 декабря 2013 г.;

- сходство товарного знака «ЛЕПТОЦИД» по свидетельству №541016 и обозначения «ЛЕПИДОЦИД», используемого помимо ООО ПО «Сиббиофарм», еще рядом организаций производителей средств защиты растений – правообладателем не оспаривается;

- в качестве одного из оснований заинтересованности ООО ПО «Сиббиофарм» положено утверждение, что оно с 2003 года добросовестно использует обозначение «ЛЕПИДОЦИД», так как является правопреемником ФГУП «БЗБП», владевшим обозначением «ЛЕПИДОЦИД» на законных основаниях. Однако, анализ норм права и документов, полученных из официальных источников, не позволяет сделать такой вывод;

- относительно утверждения лица, подавшего возражение, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Инвиво» является злоупотреблением правом и недобросовестной конкуренцией, обращаем внимание на то, что круг этих вопросов не входит в компетенцию рассмотрения палаты по патентным спорам.

К отзыву были приложены следующие материалы:

88. Выписка ЕГРЮЛ на ООО «Инвиво» - 6 л.;
89. Описание Патента РФ на изобретение №2105549 - 3 л.;
90. Описание Патента РФ на изобретение №2150829 - 3 л.;
91. Информация из открытых реестров Роспатента о товарном знаке «ЛЕПТОЦИД», свидетельство №144953 - 2 л.;
92. Выписка из Каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в РФ за 1994 г. - 1 л.;
93. Распечатка страниц Справочника пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории РФ в 2002 году, изд. Агрорус, Москва, 2002 -4 л.;
94. Распоряжение Главы администрации Краснодарского края №986-Р - 1 л.;
95. Копия договора №11 от 14 ноября 2008 г. - 1 л.;
96. Копии договоров поставки и товарных накладных на поставку инсектицида «Лептоцид» различным организациям - 15 л.;
97. Копия Свидетельства Минсельхоза РФ о гос. регистрации пестицида или агрохимиката Лептоцид - 2 л.;
98. Копия Заключения к Решению Роспатента от 19.11.2004 г. - 12 л.;
99. Выписка ЕГРЮЛ на ФГУП «Бердский завод биологических препаратов» - 11 л.;
100. Выписка ЕГРЮЛ на ООО ПО «Сиббиофарм» - 11 л.;
101. Копии договоров и товарных накладных на поставку инсектицида «Лептоцид» за период с 2011 г. по 2016 г. - 15 л.;
102. Копия Экспертного заключения регистрационных испытаний - 5 л.;
103. Копия Приказа №55 Министерства природных ресурсов и экологии РФ - 1 л.;

104. Копия Государственной экологической экспертизы - 31 л.;
105. Копия Свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката №1570 от 30.10.2017 г. - 2 л.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.09.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №541016.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (13.12.2013) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-87).

Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, производит продукцию, а именно инсектициды, с использованием сходного обозначения с оспариваемым товарным знаком, однородную товарам 01, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО ПО «Сиббиофарм» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541016 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛЕПТОЦИД», выполненное наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров или иным лицом, оказывающим услуги на основании имеющегося опыта.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1-5] усматривается, что биологический препарат инсектицидного действия, маркированный обозначением «ЛЕПИДОЦИД», с 1984 года производился Бердским заводом биологических препаратов (ФГУП «БЗБП»).

С 2003 года обозначение «ЛЕПИДОЦИД» используется лицом, подавшим возражение - ООО ПО «Сиббиофарм», которое является правопреемником ФГУП «БЗБП», что подтверждается представленными документами [6-8].

Лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «ЛЕПИДОЦИД» путем введения в гражданский оборот пестицида, на который были получены свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката [11-17], санитарно-эпидемиологические заключения [18-20].

Для подтверждения введения пестицида «ЛЕПИДОЦИД» были представлены счета-фактуры, товарные накладные, договоры поставки товара [27-50].

Кроме того, информация о продукте «ЛЕПИДОЦИД» распространялась путем публикации в различных журналах и буклетах [51-55]. Также лицом, подавшим возражение, представлена справка об объемах выпуска продукции с 2004 года по 2016 год [59], различные письма [61-62] и социологический опрос [63-64].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что товар пестицид, маркированный обозначением «ЛЕПИДОЦИД» вводился в гражданский оборот с 2002 года и ассоциируется с лицом, подавшим возражение.

Наряду с лицом, подавшим возражение, правообладатель оспариваемого товарного знака с 2008 года вводил в гражданский оборот товар пестицид, маркированный обозначением «ЛЕПТОЦИД».

Так, с 2008 года право на выпуск и введение в гражданский оборот пестицида под названием «ЛЕПТОЦИД» перешло к ООО «Инвиво» от Зленко Е.В. на основании договора от 14 ноября 2008 [95]. Данным договором было предусмотрено, что Продавец обязуется передать в собственность Покупателя все права на пестициды «Лептоцид», «Лептоцид новый», «Лептоцид экстра», включая рецептуру, технологический регламент производства, технологические инструкции, патенты на изобретения, права на товарные знаки.

Зленко Е.В. являлся правообладателем товарного знака «ЛЕПТОЦИД» по свидетельству №144953 в период с 2000 года по 2003 год. Одновременно, он же был указан в Каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Российской Федерации в качестве регистранта инсектицидов Лептоцид (в период с декабря 2001 года по декабрь 2011 год), Лептоцид Новый (в период с декабря 1993 года по декабрь 2003 год), Лептоцид Экстра (в период с декабря 1993 года по декабрь 2003 год) [92].

Кроме того, правообладателем представлены сведения [89] о том, что в реферате «Акарицидный препарат креохин-лептоцид» по патенту Российской Федерации на изобретение №2105549 с приоритетом от 23.01.1995 выданным Роспатентом по заявке №95100173/13 - лечебная эффективность лептоцида была проверена на экспериментах в Днепропетровской области и Чечено-Ингушской АССР (колхоз им. Ленина).

Таким образом, использование препарата «ЛЕПТОЦИД» в сельском хозяйстве началось с конца 80-х - начала 90-х годов.

Так же название «Лептоцид» упоминается в патенте Российской Федерации №2150829 на изобретение «Инсектоакарицидный препарат» с приоритетом от 02.11.1998 [90].

Одним из авторов и патентообладателей вышеуказанных изобретений являлся Зленко Е.В.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оба лица – правообладатель и лицо, подавшее возражение, вводили в гражданский оборот товары пестициды, маркированные сходными обозначениями «ЛЕПТОЦИД» и «ЛЕПИДОЦИД», что опровергает довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «ЛЕПТОЦИД» по свидетельству №541016 ассоциируется в сознании потребителя именно с продукцией лица, подавшего возражение. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Кроме того, фактических документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №541016 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода особого мнения, представленного, лицом, подавшим возражение, касающегося того, что ФАС России установила, что регистрация товарного знака «ЛЕПТОЦИД» и его использование является актом недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что данный довод отсутствовал в первоначальных доводах возражения и не может быть учтен в рамках рассмотрения данного возражения. По данному основанию лицо, подавшее возражение может подать самостоятельное возражение.

Что касается остальных доводов особого мнения, то следует отметить, что данные доводы повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.09.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №541016.