

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.09.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №545940, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Сиббиофарм»», г. Бердск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по свидетельству № 545940 осуществлена по заявлению о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации на основании статьи 13¹ Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

ЛЕПІДОЦИД

Оспариваемый товарный знак **ЛЕПІДОЦИД** по заявке №2014800905 был зарегистрирован 17.06.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Нива», Республика Крым (далее – правообладатель). Дата подачи заявки: 19.03.2007, свидетельство Украины № 95076.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.09.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №545940 в отношении всех товаров 01

класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также дополнения к указанному возражению.

Доводы возражения и дополнений к нему сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака «ЛЕПИДОЦИД» на имя ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нива» вводит потребителя в заблуждение, так как обозначение «ЛЕПИДОЦИД», сходное до степени смешения с указанным товарным знаком, ассоциируется потребителями с ООО Производственное объединение «Сиббиофарм»;

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

- биологический препарат инсектицидного действия «ЛЕПИДОЦИД» с 1984 года производился Бердским заводом биологических препаратов (ФГУП «БЗБП»), правопреемником которого является ООО Производственное объединение «Сиббиофарм»;

- с 2003 года обозначение «ЛЕПИДОЦИД» используется ООО ПО «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 19.03.2007 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 19.03.2007 в отношении препаратов по защите растений, в том числе пестицидов, инсектицидов;

- обозначение «ЛЕПИДОЦИД» по свидетельству №545940 сходно до степени смешения с обозначением «ЛЕПИДОЦИД», которое использует лицо, подавшее возражение;

- товарный знак «ЛЕПИДОЦИД» зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ, а именно биологические препараты, кроме лекарственных и ветеринарных, препараты с микроорганизмами, кроме лекарственных и ветеринарных;

- обозначение «ЛЕПИДОЦИД» используется лицом, подавшим возражение, в качестве названия препарата-инсектицида;

- вышеуказанные товары 01 класса МКТУ однородны товарам для защиты растений от вредителей, в том числе инсектицидам, поскольку инсектициды являются биологическими препаратами, совпадает их сфера применения, круг потребителей и условия реализации;

- инсектицид – это разновидность пестицида, что подтверждается информацией из краткого словаря-справочника по биологической защите растений;

- ООО Производственное объединение «Сиббиофарм» является регистрантом препарата «ЛЕПИДОЦИД» в отношении пестицидов с 2003 до 2020;

- 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 «ЛЕПИДОЦИД», также им подана заявка №2017723123 на обозначение «ЛЕПИДОЦИД»;

- ООО ПО «Сиббиофарм» имеет все необходимые разрешения для использования обозначения «ЛЕПИДОЦИД» в отношении товаров «инсектициды»;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, который ввиду крайне высокой степени сходства с обозначением «ЛЕПИДОЦИД», воспринимается как вариант продукции ООО ПО «Сиббиофарм», создает в сознании потребителя представление о наличии связи между правообладателем

оспариваемого товарного знака и известным потребителю изготовителем продукции ООО ПО «Сиббиофарм»;

- у потребителей за годы длительного использования обозначения «ЛЕПИДОЦИД» ООО ПО «Сиббиофарм» возникло представление, что указанное лицо является производителем товара под обозначением «ЛЕПИДОЦИД», что подтверждается результатами социологического опроса и исследования встречаемости обозначения «ЛЕПИДОЦИД» в СМИ, проведенных Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН. Высокая степень сходства обозначений «ЛЕПИДОЦИД» и «ЛЕПДОЦИД» свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №545940 недействительной в отношении всех товаров 01 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Удостоверение №1396 о государственной регистрации препарата «Лепидоцид, СК (БА - 2000 ЕА/мг) на имя Бердского завода от 12.03.2002;
2. Удостоверение №1395 о государственной регистрации препарата «Лепидоцид, СК-М (БА - 2000 ЕА/мг) на имя Бердского завода от 12.03.2002;
3. Удостоверение №1397 о государственной регистрации препарата «Лепидоцид, ТАБ (БА - 3000 ЕА/мг) на имя Бердского завода от 12.03.2002;
4. Удостоверение №1394 о государственной регистрации препарата «Лепидоцид, П (БА - 3000 ЕА/мг) на имя Бердского завода от 12.03.2002;
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 20.02.2004 г. о государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид СК-М, СК;
13. Свидетельство № 001182 от 20.02.2004 г. о государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид СК;
14. Свидетельство № 001180 от 20.02.2004 г. о государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид, ТАБ.;
15. Свидетельство № 2072 от 11.11.2010 г. о государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид СК;
16. Свидетельство № 2073 от 11.11.2010 г. о государственной регистрации пестицида или агрохимиката Лепидоцид СК-М;
17. Свидетельство № 2066 от 29.10.2011 г. 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 «Сиббифарм»;
29. Счета-фактуры и товарные накладные за 2008 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббифарм»;
30. Счета-фактуры и товарные накладные за 2009 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббифарм»;
31. Счета-фактуры и товарные накладные за 2010 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббифарм»;
32. Счета-фактуры и товарные накладные за 2011 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббифарм»;
33. Счета-фактуры и товарные накладные за 2012 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббифарм»;
34. Счета-фактуры и товарные накладные за 2013 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббифарм»;
35. Счета-фактуры и товарные накладные за 2014 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббифарм»;
36. Счета-фактуры и товарные накладные за 2015 г. на продажу товара под обозначением «Лепидоцид» ООО ПО «Сиббифарм»;
37. Договоры поставки товара ООО ПО «Сиббиофарм» с обозначением Лепидоцид за 2016 г. с контрагентами из следующих населенных пунктов: 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. Справочники пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, изданные на основе Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, за 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016 годы;
57. Справка ООО ПО «Сиббиофарм» № 1114 от 21.06.2017 г. об объемах выпуска продукции, маркированной обозначением «Лепидоцид», с 2004 по 2016 г.;
58. Патент на изобретение № 2314691 «Способ получения инсектицидного препарата», дата приоритета 13.07.2005 г.;
59. Письма потребителей препарата «ЛЕПИДОЦИД» о том, что обозначение «ЛЕПИДОЦИД» стало ассоциироваться с ООО ПО «Сиббиофарм»;
60. Письмо Министерства сельского хозяйства РФ от 10.09.2014 № 19/2931;
61. Социологический опрос, проведенный Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН;
62. 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»;
63. Краткий словарь-справочник по биологической защите растений 2005 г.;
64. Решение о принятии заявки ООО ПО «Сиббиофарм» на регистрацию товарного знака «ЛЕПИДОЦИД» (заявка № 2017723123);
65. Решение об отказе в государственной регистрации по заявке «ЛЕПИДОЦИД» (заявка № 2012713589) ООО ПО «Сиббиофарм»;
66. Обращение ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нива», Республика Крым.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва на него не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии, по результатам которого Роспатентом было принято решение от 27.06.2018, которым было отказано в удовлетворении возражения от 25.09.2017 и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №545940.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.06.2018, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2019 по делу № СИП-650/2018 было признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента, которым была оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №545940.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №545940 рассматривается повторно с учетом решения суда.

В результате государственной регистрации договора РД0269943 от 11.10.2018 об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак его

правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «БиоТА», Москва (далее – новый правообладатель), которым был представлен отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- сходство до степени смешения товарного знака ЛЕШДОЦИД по свидетельству 545940 с обозначением «Лепидоцид», используемым ООО ПО «Сиббиофарм», не оспаривается;

- заинтересованность ООО ПО «Сиббиофарм» в подаче возражения в Роспатент также не оспаривается, как и факт производства ООО ПО «Сиббиофарм» биопрепарата инсектицидного действия под названием «Лепидоцид»;

- обозначение «Лепидоцид», используемое многими производителями инсектицидов, в 2004 году признано Роспатентом не обладающим различительной способностью, см. решение Роспатента по заявке №099704581 (свидетельство №195877) от 19.11.2004 г., в то время как лицо, подавшее возражение, утверждает, что ЛЕПИДОЦИД ассоциировался с ООО Производственное объединение «СИББИОФАРМ» уже в 2003 г., что противоречит выводам Роспатента;

- в 2012 году обозначение ЛЕПИДОЦИД также было признано Роспатентом не обладающим различительной способностью ввиду его использования многочисленными производителями инсектицидов, см. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713589, что идет в разрез с утверждениями лица, подавшего возражение, о том, что название «Лепидоцид» в 2011 году ассоциировалось исключительно с ООО Производственное объединение «СИББИОФАРМ»;

- также не соответствует действительности утверждение лица, подавшего возражение, о том, что в 2007 году ООО Производственное объединение «СИББИОФАРМ» являлось единственным производителем инсектицида ЛЕПИДОЦИД в РФ, см. Выписку из каталога пестицидов и агрохимикатов, поскольку еще одним регистрантом этого препарата в 2007 г. являлся ВНИИ «Биохиммашпроект». Но сам факт внесения в каталог не наделяет регистранта исключительным правом на использование названия препарата. И таких регистрантов может быть указано несколько. Регистрационное свидетельство

является обязательным при производстве пестицидов и агрохимикатов и удостоверяет, что прошедший процедуру государственной регистрации товар в полной мере соответствует всем нормам. Процедура государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов осуществляется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и представляет собой государственную контрольно-надзорную функцию, целью которой является допуск пестицидов и агрохимикатов к производству, импорту и продаже на территории РФ;

- основным и единственным доказательством утверждения лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «Лепидоцид» ассоциировалось с производителем инсектицидов ООО ПО «Сиббиофарм» на дату приоритета 19.03.2007 г. товарного знака ЛЕЩДОЦИД по свидетельству 545940 является Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН №257-2017 от 29 августа 2017 г., выданного по результатам социологического опроса;

- по мнению нового правообладателя никакого опроса респондентов не проводилось, а Лаборатория социологической экспертизы, прикрываясь уважаемой репутацией РАН просто «нарисовала» т.н. «документ» назвав его Заключением, взяв «с потолка» данные и подставив нужные цифры в определенные таблицы, предварительно согласовав результаты с заказчиком, оплатившим эти работы;

- как следует из информации, изложенной на стр. 26 Заключения РАН опрос проводился с 03 августа 2017 г. по 09 августа 2017 г. методом «face-to-face» (личное интервью) по месту жительства респондентов, было опрошено 500 чел. в различных регионах Российской Федерации, за исключением полуострова Крым, всего указано 25 городов РФ, находящихся в различных регионах РФ, на значительном удалении от г. Москвы (напр., Хабаровск, Чита, Краснодар, Калининград и др.);

- обратившись к информации, находящейся в открытом доступе на официальном сайте Института социологии РАН www.isras.ru, установлено, что Лаборатория социологической экспертизы состоит из трех сотрудников, в связи с чем есть основания полагать, что три человека просто физически не в состоянии лично опросить 500 респондентов за семь дней, в период массовых отпусков (август

месяц) в 25 городах, находящихся на значительном удалении друг от друга, зачастую не имеющих даже прямого воздушного сообщения;

- даже если и предположить, что такой опрос проводился, то, как следует из текста Заключения РАН, он проводился среди физических лиц по месту жительства респондентов, а лицо, подавшее возражение, утверждает, что поставка инсектицидов производилась исключительно юридическим лицам и доказывает это свое утверждение договорами поставки продукции;

- обращаем внимание членов коллегии на тот факт, что по утверждению Заключения РАН на стр. 21 на вопрос, если бы в любой из дней, например 19 марта 2007 года, Вас спросили, какая компания из перечисленных производит товары (пестициды, инсектициды) под обозначением «Лепидоцид», 48% респондентов полагают, что это ООО «Производственное объединение «Сиббиофарм». Среди остальных вариантов ответа указаны - «Алсико», «Актор», ТД «Витар», «Инвиво», МК «Пери», т.е. респонденту заведомо были предложены другие варианты компаний с названиями, не несущими смысловой нагрузки (выдуманные, фантазийные слова), и в сознании респондента вполне возможно выстраивается ассоциативная связь между товаром «пестицид, инсектицид» и названием компании, включающей в свой состав фразу «Производственное объединение», а так же широко распространенные в этой категории товаров форманты «био» и «фарм»;

- более того, указанный опрос проводился по заказу лица, подавшего возражения, и, следовательно, не может считаться абсолютно объективным доказательством.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента №099704581 (195877) от 19.11.2004г.;
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713589;
- распечатка страниц каталога пестицидов и агрохимикатов за 2007 г.;
- распечатка страницы справочника пестицидов и агрохимикатов;
- распечатка страницы официального сайта РАН www.isras.ru.

Лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению приложены запрос Роспатента по заявке №2017723123 на обозначение «ЛЕПИДОЦИД» и решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-766/2016.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 545940 получил правовую охрану на территории Российской Федерации в результате рассмотрения заявления о признании действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины № 95076 на территории Российской Федерации.

Правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, 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 [1-66].

Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, производит продукцию, а именно инсектициды с использованием

сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения «ЛЕПИДОЦИД». Указанная продукция является однородной товарам 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО ПО «Сиббиофарм» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №545940.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛЕПИДОЦИД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ, а именно биологические препараты, кроме лекарственных и ветеринарных, препараты с микроорганизмами, кроме лекарственных и ветеринарных.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого товарного знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Как указано в судебном решении, для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между товаром и его изготовителем. Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена, в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения товаров.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

ЛЕПІДОЦИД

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он ассоциируется с используемым лицом, подавшим возражение, обозначением «ЛЕПИДОЦИД», поскольку они содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков, имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков, имеющих одинаковое расположение в обозначениях. Кроме того, они имеют одинаковое написание восьми из девяти букв, что свидетельствует об их графическом сходстве.

ЛЕПІДОЦИД

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01 класса МКТУ, а именно 01 - биологические препараты, кроме лекарственных и ветеринарных; препараты с микроорганизмами, кроме лекарственных и ветеринарных. Обозначение «ЛЕПИДОЦИД» используется ООО ПО «Сиббиофарм» в качестве названия инсектицида «ЛЕПИДОЦИД», который относится к 05 классу МКТУ.

Товары 01 классов, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам для защиты растений от вредителей, в том числе инсектицида, поскольку инсектициды являются биологическими препаратами, следовательно, сопоставляемые товары относятся к одной родовой группе, имеют одинаковую сферу применения, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

В результате анализа материалов возражения установлено, что товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, способны восприниматься потребителем как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с ООО Производственное объединение «Сиббиофарм», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

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 биологического препарата, на который были получены свидетельства о государственной регистрации пестицида или агрохимиката [11-17], а также санитарно-эпидемиологические заключения [18-20].

Для подтверждения введения препарата «ЛЕПИДОЦИД» в гражданский оборот на территории Российской Федерации были представлены счета-фактуры, товарные накладные, договоры поставки товара [27-50].

Согласно договорам поставки товара география распространения товаров под обозначением «ЛЕПИДОЦИД» следующая: Москва; Тульская область; Сахалинская область; г. Уфа; Новосибирская область; г. Томск; г. Краснодар; г. Самара; г. Барнаул; г. Ростов-на-Дону; Ростовская область; г. Терек; г. Чегем; г. Улан-Удэ, г. Абдулино; Оренбургская область, Курганская область, Республика Башкортостан; Омская область; г. Челябинск; Республика Северная Осетия-Алания; Республика Бурятия; Краснодарский край; г. Благовещенск; г. Волгоград; г. Астрахань; Удмуртская республика; Республика Казахстан; Санкт-Петербург; г. Новосибирск; Московская область; Республика Алтай; г. Самара; г. Белгород; г. Волгоград; г. Астрахань; г. Тюмень; г. Киров; Республика Татарстан; Челябинская область и др.

Как было указано выше, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «ЛЕПИДОЦИД» с конца 2003 года, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается справкой об объемах выпуска продукции с 2004 года по 2016 год [57].

В частности, общий объем производства товара под обозначением «ЛЕПИДОЦИД» составил не менее 4 000 000 л. Кроме того, информация о продукте «ЛЕПИДОЦИД» распространялась путем публикации в различных журналах и буклетах [51-55]. Также лицом, подавшим возражение, представлены письма [59-60]

потребителей об известности продукции, маркированной обозначением «ЛЕПИДОЦИД», производимой ООО ПО «Сиббиофарм», социологический опрос потребителей [61] и 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»[62].

По результатам социологического опроса потребителей, проведенного лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, почти половина (48%) респондентов полагает, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака товары под обозначением «ЛЕПИДОЦИД» производились ООО Производственное объединение «Сиббиофарм». И в настоящее время значительный процент (41%) опрошенных также считает производителем препаратов по защите растений, маркированных обозначением «ЛЕПИДОЦИД», лицо, подавшее возражение. Также в материалах возражения имеется Заключение [62], подготовленное 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», согласно которому было установлено, что обозначение «ЛЕПИДОЦИД» приобрело широкую известность и ассоциируется с указанным лицом.

Таким образом, анализ совокупности представленных в возражении материалов показал, что обозначение «ЛЕПИДОЦИД» в течение длительного периода времени интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, в результате чего приобрело широкую известность в глазах потребителей на территории России в отношении биопрепаратов по защите растений, в том числе инсектицидов.

Также следует отметить, что коллегия не располагает какими-либо сведениями о том, что на российском рынке инсектицидов присутствовала продукция под обозначением «ЛЕПИДОЦИД» или сходным с ним обозначением

каких-либо иных производителей, например, Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Нива», являющегося правообладателем оспариваемого знака на дату подачи возражения, или Общества с ограниченной ответственностью «БиоГА», являющегося новым правообладателем на основании договора отчуждения исключительного права.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В отношении доводов нового правообладателя, изложенных в отзыве на возражение и касающихся того, что решением Роспатента от 2004 года обозначение «Лепидоцид» было признано не обладающим различительной способностью при оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству №195877, а также при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713589, необходимо отметить, что указанные решения не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Довод отзыва о том, что в 2007 лицо, подавшее возражение, не являлось единственным производителем инсектицида «ЛЕПИДОЦИД» в России на основании того, что регистрантом указанного препарата также являлся ВНИИ «Биохиммашпроект», не подтвержден какими-либо документами о производстве данным лицом товара под обозначением «ЛЕПИДОЦИД», поскольку факт регистрации препарата свидетельствует лишь о разрешении к использованию на территории Российской Федерации препаратов подобного вида.

В отношении довода о недостоверности результатов социологического опроса следует отметить, что указанный довод является частным мнением нового правообладателя, кроме того, при рассмотрении материалов возражения коллегия руководствуется принципом добропорядочности сторон, что не позволяет усомниться в достоверности представленных документов.

Таким образом, доводы нового правообладателя не опровергают вывод коллегии о возможности возникновения в сознании потребителя представления об изготовителе товара, которое не соответствует действительности.

Следовательно, товарный знак по свидетельству №545940 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №545940 недействительным полностью.