

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 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №545940, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Сиббиофарм»», г. Бердск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014800905 с приоритетом от 19.03.2007 зарегистрирован 17.06.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №545940 в результате рассмотрения заявления о признании действия исключительного права на товарный знак в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Нива», Республика Крым (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛЕПДОЦИД», выполненное стандартным шрифтом.

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 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также дополнения к указанному возражению, поступившие 05.03.2018.

Доводы возражения и дополнений сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака «ЛЕПДОЦИД» 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 крупным предприятием 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 «ЛЕПДОЦИД» 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 ПО «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 «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 «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.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (19.03.2007) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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. 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.

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], а также 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 2003 года лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих факт того, что продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, будет однозначно воспринята потребителями как продукция лица, подавшего возражение, а не правообладателя.

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

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания товарного знака по свидетельству №545940 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение от 31.05.2018, доводы которого, в основном, повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, в связи с чем они не требуют дополнительного исследования. Что касается довода особого мнения о переносах заседаний коллегии без имеющихся на то оснований, то следует отметить, что в данном случае коллегия руководствовалась пунктом 4.3 Правил ППС, согласно которому дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе членов коллегии в связи с необходимостью обеспечения условий для более полного и объективного рассмотрения дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №545940.