

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520, рассмотрела поступившее 07.08.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Листерра», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278986, при этом установлено следующее.

Клетодим

Оспариваемый товарный знак «**Клетодим**» зарегистрирован 24.11.2004 по заявке № 2004700386 с приоритетом от 14.01.2004 за № 278986 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «гербициды» на имя Общества с ограниченной ответственностью «НПО «РосАгроХим», Москва (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278986, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, поясняется в возражении сведениями об основных видах деятельности ООО «Листерра».

Возражение основано на доводах о том, что обозначение «Клетодим» является наименованием действующего вещества гербицида, широко употребляется среди компаний-производителей химических средств защиты растений именно в таком значении, следовательно, оно необходимо для использования в профессиональной области лица, подавшего возражение.

Также в возражении отмечается, что в научных трудах и исследованиях термин «Клетодим» используется без ссылки на правообладателя товарного знака по свидетельству № 278986 (приведены источники: книга «Гербициды и экологические аспекты их применения» (Н.А. Куликова и Г.Ф. Лебедева), книга «Химические методы регулирования агрофитоценозов» (Ю.В. Козлов), а также указано на открытые источники, представленные с возражением).

В связи с изложенным лицо, подавшее возражение, формулирует вывод о том, что понятие «Клетодим» является общеупотребимым понятием в профессиональной сфере лица, подавшего возражение, является очевидным для профессионала в соответствующей сфере деятельности.

Таким образом, в возражении содержится просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278986 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

1. распечатка с сайта pesticidy.ru;
2. распечатка с сайта academic.ru;
3. каталог пестицидов, 2020 г.;
4. сведения о препарате «Элефант» производства лица, подавшего возражение (клетодим – действующее вещество);

5. копия свидетельства от 28.09.2017 о регистрации пестицида на препарат «Элефант» производства лица, подавшего возражение;

6. выдержка из издания «Гербициды и экологические аспекты их применения», Н.А. Куликова, Г.Ф. Лебедева, учебное пособие, 2010 г.;

7. выдержка из издания «Химические методы регулирования агрофитоценозов: курс лекций для аспирантов», Ю.В. Козлов, А.Б. Литвинова, Смоленск, 2014 г.;

8. CD-диск, содержащий файл «каталог на 10 июля 2020 г. пестициды.docx».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил на заседании коллегии от 11.11.2020 отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В частности, в отзыве отмечается, что заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 278986 не подтверждена, а нормы права, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не соответствуют нормам, по которым следует оценивать охраноспособность оспариваемого товарного знака.

Правообладатель приводит доводы об отсутствии оснований для признания слова «Клетодим» общепринятым термином, характерным для конкретной области науки и техники, поскольку все представленные с возражением источники относятся к периоду, позднее даты приоритета оспариваемой регистрации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса;

С учетом даты приоритета (14.01.2004) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ (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 Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак «**Клетодим**» по свидетельству № 278986 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – «гербициды».

Возражение, поступившее 07.08.2020, обосновано тем, что обозначение «Клетодим» является общепринятым термином и не может быть охраняемым.

Вместе с тем лицом, подавшим возражение, не приведены соответствующие ссылки на терминологические словари или справочники.

Распечатки с сайтов pesticidy.ru (1) и academic.ru (2) не могут быть признаны релевантными источниками информации в отношении указанного в возражения

мотива, поскольку не соотносятся с периодом, предшествующим 14.01.2004, а также не являются специализированными справочными изданиями.

Сведения каталога пестицидов (3) и (8), изданий «Гербициды и экологические аспекты их применения» (6), «Химические методы регулирования агрофитоценозов: курс лекций для аспирантов» (7) касаются 2020, 2010 и 2014 гг., что не может свидетельствовать о общепринятом характере понятия «Клетодим» на 14.01.2004.

Сведения об указании наименования «Клетодим» в качестве действующего вещества при регистрации препарата «Элефант» (4) и (5) также не могут служить основанием для признания оспариваемой регистрации противоречащей абзацу третьему пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку факт регистрации относится к более позднему периоду, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, ни один из представленных с возражением документов не содержит данных, подтверждающих доводы возражения, что не позволяет прийти к обоснованному выводу о неохраноспособности спорного товарного знака.

Коллегия также поясняет, что лицо, подавшее возражение, формирует возражение и доказательную базу по своему усмотрению, выводы коллегии основываются на представленных в дело материалах, что было разъяснено лицу, подавшему возражение, в ходе заседания. Однако, никаких ходатайств заявлено не было.

При этом следует заметить, что «в начале развития органической химии открываемым соединениям приписывались тривиальные названия, часто связанные с историей их получения: уксусная кислота (являющаяся основой винного уксуса), масляная кислота (образующаяся в сливочном масле), гликоль (то есть сладкий) и т.д. По мере увеличения числа новых открытых соединений возникла необходимость связывать названия со строением веществ. Так появились рациональные названия: метиламин, диэтиламин, этанол, метилэтилкетон. В основе таких названий лежит простейшее соединение данного ряда. Для более сложных соединений рациональная номенклатура неудобна. В настоящее время наиболее

употребляемой является номенклатура, разработанная Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC), которая называется номенклатурой ИЮПАК. Правила ИЮПАК рекомендуют для образования названий нескольких принципов, один из них – принцип замещения. На основе этого разработана заместительная номенклатура, которая является наиболее универсальной» (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Систематическая_номенклатура_альдегидов_и_кетонов).

Лицо, подавшее возражение, в ходе рассмотрения дела для определения принадлежности понятия «Клетодим» к какой-либо номенклатуре веществ ссылалось на сведения сайта pesticide.ru (1), где указан номер «CAS» (где CAS – идентификатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесенных в реестр Chemical Abstracts Service – подразделением Американского химического общества (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Регистрационный_номер_CAS)). Однако, лицо, подавшее возражение, не пояснило и не доказало, являлся ли реестр «CAS» общепринятым в соответствующей области деятельности на 14.01.2004.

При таких обстоятельствах возражение признается недоказанным, следовательно, у коллегии нет оснований для его удовлетворения.

Относительно доводов правообладателя об отсутствии заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия отмечает, что копия свидетельства от 28.09.2017 о регистрации пестицида на препарат «Элефант» производства лица, подавшего возражение, в составе которого используется наименование «Клетодим» свидетельствует о применении или необходимости/намерении применения лицом, подавшим возражение, в хозяйственном обороте слова «Клетодим» по отношению к оспариваемым товарам 05 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 278986.