

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.11.2011, поданное по поручению ООО «Агро Эксперт Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010707790/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010707790/50 с приоритетом от 15.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой слово «МАИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Роспатентом 27.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленное обозначение «МАИС» («маис» - кукуруза, см. Современный толковый словарь русского языка, С-Петербург, «Норинт», 2002 г., стр. 330) является неохраняемым, поскольку указывает на состав сырья и назначение товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.11.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Агро Эксперт Групп», являющееся производителем фунгицидов и гербицидов, разработало новый препарат под названием «МАИС», зарегистрированный в Министерстве сельского хозяйства РФ и занесенный в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в России;

- в соответствии с законодательством государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов осуществляется по препаратам, прошедшим регистрационные испытания и получившим положительные заключения экспертиз специально уполномоченных федеральных органов, и препарат «МАИС» прошел все соответствующие регистрационные процедуры в Россельхознадзоре;

- обозначение «МАИС» не носит описательного характера, а в отношении гербицидов используется в переносном смысле и воспринимается как фантазийное;

- обозначение «МАИС» приобрело различительную способность в отношении гербицида;

- гербицид «МАИС», представляющий собой текучую суспензию и содержащий активное вещество rimsulfuron в концентрации 250 Г/кг, был зарегистрирован Россельхознадзором и введен в оборот в 2009 году, при этом было реализовано 7950 кг препарата, что обеспечило защиту посевов кукурузы от сорняков на площади более чем 200000 га;

- территория реализации препарата «МАИС» осуществлялась через сбытовую сеть ООО «Агро Эксперт Групп», представленную 22 филиалами во всех важнейших аграрных регионах Российской Федерации, в том числе Центральном, Южном, Приволжском, Сибирском, Уральском регионах;

- объемы затрат на рекламу в СМИ товаров, маркированных заявленным обозначением, в период с 2009 по 2011 годы затрчено 503174, 00 рублей, а на процесс государственной регистрации, включающий экспертизы препарата, регистрационные

испытания, всесторонние исследования, согласования, регламентации, было затрачено 3814683 рубля;

- к обороту на территории Российской Федерации разрешены только зарегистрированные пестициды, а информация о гербициде «МАИС» размещалась в официальном издании - «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов», ежегодно издаваемом Минсельхозом РФ, кроме того, дополнительное информирование потребителя осуществлялось путем размещения рекламы в специализированных журналах;

- в 2009 году проводились демонстрационные испытания гербицида «МАИС» в 15 областях Российской Федерации, при этом испытания посетили около 1700 специалистов – агрономов, руководителей хозяйств, представителей местных органов Россельхознадзора, в 2010 году были повторно заложены демонстрационные испытания гербицида «МАИС» в рамках интегрированной системы защиты кукурузы в 12 областях возделывания этой культуры, а в 2011 году – в 8 областях;

- в 2010 году в рамках агропромышленной выставки «ЮГАГРО», аудитория которой насчитывает около 15000 специалистов сельского хозяйства из 30 стран, компанией «Агро Эксперт Групп» была проведена конференция на тему «борьба с сорняками в посевах кукурузы с помощью препарата «МАИС»;

- в рамках сотрудничества с НПС «Кукуруза» гербицид «МАИС» был представлен сотрудникам всех научных учреждений России, занимающихся селекцией кукурузы;

- информация о гербициде «МАИС» публиковалась в журнале «Защита и карантин растений» (июнь 2009 года, июнь 2011 года), Российской аграрной газете «Земля и жизнь» (№6 (198) 16-31 марта 2010 года), а также в «Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ за 2009, 2010, 2011 годы.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010707790/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ «гербициды».

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- справка ООО «Агро Эксперт Групп» [1];
- свидетельство №1469 от 07.04.2009 о государственной регистрации пестицида «МАИС» [2];
- свидетельство №2170 от 03.03.2011 о государственной регистрации пестицида «МАИС» [3];
- копия из журнала «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» за 2009 - 2011 годы с информацией о продукции ООО «Агро Эксперт Групп», в том числе о препарате «МАИС» [4];
- копия статьи в газете «Земля и жизнь» №6 (198) 16-31 марта 2010 о продукции ООО «Агро Эксперт Групп», в том числе о препарате «МАИС» [5];
- копия журнала «Защита и карантин растений» за июнь 2009 и 2011 годов с информацией о продукции ООО «Агро Эксперт Групп», в том числе о препарате «МАИС» [6];
- копия диплома и золотая медаль ООО «Агро Эксперт Групп» за развитие отечественного производства и инноваций в сфере агроконсалтинга [7];
- копия свидетельства и медаль агропромышленной выставки «День Воронежского поля-2009», выданный ООО «Агро Эксперт Групп» [8];
- копия диплома международного агропромышленного форума «ЮГАГРО-2008» и «ЮГАГРО-2009», выданный ООО «Агро Эксперт Групп» [9];
- копия диплома и золотая медаль выставки «День российского поля-2008», выданный ООО «Агро Эксперт Групп» [10];
- копия сертификата 13-й специализированной выставки «АГРОКОМПЛЕКС: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» 2009 года, выданный ООО «Агро Эксперт Групп» [11];
- копия договора поставки средств защиты растений №ЛП-048-007 от 25.03.2009, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с Товариществом на вере

«Меркулов и Компания», Липецкая обл. (покупатель), спецификация и товарная накладная №Л0000014 от 03.06.2009 [12];

- копия договора поставки средств защиты растений №863/02/08 от 10.03.2009, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ООО «АгроХимСоюз», Ростовская обл. (покупатель), спецификация и товарная накладная №Р0000132 от 01.06.2009 [13];

- копия договора поставки средств защиты растений №КМ-298 от 17.03.2009, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ООО «САРМАТ», Ростовская обл. (покупатель), спецификация и товарная накладная №М0000238 от 01.07.2009 [14];

- копия договора поставки средств защиты растений №КМ-299 от 26.02.2009, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ООО «Рассвет», Ростовская обл. (покупатель), спецификации и товарная накладная №М000236 от 01.07.2009 [15];

- копия договора поставки средств защиты растений №К843/6 от 08.04.2009, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ЗАО УК «АгроИнвест», г. Казань (покупатель), дополнительные соглашения и товарная накладная №30000026 от 15.05.2009 [16];

- копия договора поставки средств защиты растений №8 от 22.04.2011, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Турай», Тюменская обл. (покупатель), и спецификация [17];

- копия договора поставки средств защиты растений №026-97-33 от 01.12.2010, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с СХ ЗАО «Радуга», Ставропольский край (покупатель), и спецификация [18];

- копия договора поставки средств защиты растений №У/11-46 от 11.05.2011, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с Государственным унитарным сельскохозяйственным предприятием совхоз «Рощинский», Республика Башкортостан (покупатель), и спецификация [19];

- копия договора поставки средств защиты растений №У/11-02 от 17.01.2011, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ООО «ПромАгро», г. Екатеринбург (покупатель), и спецификация [20];

- копия договора поставки средств защиты растений №843/4 от 05.04.2011, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ЗАО УК «АгроИнвест», г. Казань (покупатель), и спецификация [21];
- копия договора поставки средств защиты растений №46-107/2 от 29.03.2011, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ООО «Дейрра», Курская обл. (покупатель), и спецификация [22];
- копия договора поставки средств защиты растений №3-СЗР-169 от 24.02.2011, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ЗАО «ТПК «Агро-Трейд», г. Казань (покупатель), и приложения к нему [23];
- копия договора поставки средств защиты растений №843/2 от 21.02.2011, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ОАО «ТАТАГРОЛИЗИНГ», Республика Татарстан (покупатель), и спецификация [24];
- копия договора поставки средств защиты растений №036-105-28 от 05.05.2011, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ООО «Агрофирма Шипова Дубрава», Воронежская обл. (покупатель), и спецификация [25];
- копия договора поставки средств защиты растений №036-АК-15 от 16.03.2011, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (поставщик) с ООО «Агровек», г. Воронеж (покупатель), и спецификация [26];
- копия договора №15 от 02.09.2008 на размещение научно-технической информации в журнале, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (заказчик) с АНО «Редакция журнала «Защита и карантин растений» (исполнитель), приложение и акты выполненных работ [27];
- копия договора №7 от 20.07.2008 на размещение научно-технической информации в журнале, заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (заказчик) с АНО «Редакция журнала «Защита и карантин растений» (исполнитель), приложение и акты выполненных работ [28];
- копия договора публикации информационных сообщений №42 от 16.02.2010 в газете «Земля и Жизнь», заключенного ООО «Агро Эксперт Групп» (заказчик) с ООО «Издательство Дом «Земля и Жизнь» (исполнитель), приложение и акты выполненных работ [29];

- уставные документы ООО «Агро Эксперт Групп» [30];

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.03.2010) поступления заявки №2010707790/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Заявленное обозначение по заявке №2010707790/50 представляет собой слово «МАИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Принимая во внимание скорректированный заявителем перечень товаров, регистрация заявленного обозначения испрашивается только в отношении товара 05 класса МКТУ «гербициды».

Согласно общедоступным словарно-справочным данным (см., например, slovari.yandex.ru) «МАИС» (или кукуруза) - это вид зерновой и кормовой культуры, представляющей собой вид товара 31 класса МКТУ. Следовательно, для товара 05 класса МКТУ «гербициды», представляющего собой средство для уничтожения травянистых растений-сорняков, заявленное обозначение будет указывать на назначение товара.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем материалов [1] – [30] позволяет сделать вывод о том, что обозначение «МАИС» воспринимается потребителем не в качестве характеристики товара, а как обозначение продукции заявителя.

Предприятие заявителя – ООО «Агро Эксперт Групп» является производителем и поставщиком химических средств защиты растений, награждено многочисленными дипломами и медалями как участник различных выставок в области сельского хозяйства [6] – [11]. Согласно материалам [2] свидетельство о государственной регистрации пестицида «МАИС» было получено ООО «Агро Эксперт Групп» в апреле 2009 года. В 2009 году была опубликована информация об этом препарате в специализированном сельскохозяйственном журнале «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» [4]. Кроме того, на дату приоритета (15.03.2010) заявленного обозначения сведения о гербициде под наименованием «МАИС», выпускаемом ООО «Агро Эксперт Групп», публиковалась в газете «Земля и Жизнь» [5], а также в журнале «Защита и карантин растений» [6].

Из представленных договоров [12] - [16] следует, что введение гербицида под обозначением «МАИС» в гражданский оборот осуществлялось заявителем также до даты приоритета рассматриваемой заявки в 2009 году, при этом препарат поставлялся в такие регионы Российской Федерации, как Липецкая, Ростовская области, Казань. В 2010-2011 годах поставки препарата «МАИС» осуществлялись также в рамках договоров [17]-[26] в Тюменскую, Курскую, Воронежскую,

Свердловскую области, Ставропольский край, Республики Башкортостан, Татарстан, Казань.

Словесное обозначение «МАИС» используется заявителем непосредственно на этикетках продукции, о чем свидетельствуют фотографии, размещенные в средствах массовой информации [4] - [6].

Таким образом, вышеуказанные документы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «МАИС» использовалось заявителем как средство индивидуализации товаров 05 класса МКТУ «гербициды» до даты приоритета (15.03.2010) и в результате использования приобрело различительную способность.

На основании вышеупомянутого, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товара 05 класса МКТУ «гербициды».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.11.2011, отменить решение Роспатента от 27.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010707790/50.