

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.12.2013 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413816, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БИОМ-ПРО», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Государственная регистрация оспариваемого товарного знака произведена 19.07.2010 по заявке № 2009718681 с приоритетом от 03.08.2009 на имя Закрытого акционерного общества «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ», Москва, в отношении товаров 01, 05 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

На основании зарегистрированного в установленном порядке договора об отчуждении исключительного права от 01.06.2011 № РД0081794 владельцем товарного знака по свидетельству № 413816 стало Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АБТ-групп», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БАТОЛИМ-Т», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 06.12.2013 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «БАТОЛИМ-Т» является объектом авторского права как произведение науки и литературы, права на которое возникли ранее даты подачи заявки № 2009718681;

- в 2006 – 2009 гг. студентами и аспирантами кафедры биотехнологии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (далее – РХТУ) под руководством доцента Марквичева Н.С. проводились исследования и разработки технологий производства биопрепаратов-пестицидов, предназначенных для защиты растений и грунта;

- научно-исследовательской работой, имеющей отношение к биопрепарату «БАТОЛИМ», занималась студент, а затем аспирант Алексеева О.Б. (после регистрации брака – Горюнова О.Б.);

- 30.03.2008 в научно-информационном издании для специалистов защищенного грунта журнале «Гавриш», № 2/2008 была осуществлена научная публикация под названием «Биологическое средство батолим-Т для профилактики и борьбы с вредителями отряда двукрылых в защищенном грунте», в которой были обнародованы результаты упомянутых выше научно-исследовательских работ и название «БАТОЛИМ-Т», служащее для индивидуализации бактериального препарата, полученного в результате этих исследований;

- название препарата «БАТОЛИМ-Т», придуманное Горюновой О.Б. и Марквичевым Н.С., образованное из трех частей: «Бациллус турингиенсис, Толипокладиум цилиндроспорум в иммобилизованном состоянии, – является известным произведением науки и литературы, права на которое возникли 30.07.2008, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака, представляющего собой обозначение «БАТОЛИМ-Т», произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- в 2007 году лицом, подавшим возражение, учрежденным Горюновой О.Б. и Марквичевым Н.С., были проведены научные исследования биологической активности биопрепарата и составляющих его микроорганизмов, а также получен патент на изобретение № 2396749 на разработанный биопрепарат, используемый для борьбы с личинками двукрылых насекомых;

- статья, посвященная инсектицидному препарату «БАТОЛИМ» была опубликована в № 4/2008 Бюллетеня «Токсикологический вестник»;

- биопрепарат «БАТОЛИМ-Т» известен специалистам в области защиты грунта и растений с 2008 года;

- РХТУ передал лицу, подавшему возражение, исключительные права на созданные результаты научно-технической и интеллектуальной деятельности, в том числе на обозначение «БАТОЛИМ-Т»;

- подготовка к производству препарата «БАТОЛИМ-Т» велась лицом, подавшим возражение, с 2006 года, а непосредственный ввод в гражданский оборот осуществляется с ноября 2009 года;

- лицо, подавшее возражение, постоянно расширяет объемы производства продукции и в настоящее время является широко известным на рынке производителем эффективных биопрепаратов для защиты растений;

- при производстве препаратов используется коллекция микроорганизмов Микробиологической лаборатории кафедры Биотехнологии РХТУ;

- препарат «БАТОЛИМ-Т» выпускается в различных формах, он востребован на рынке и приобрел определенную коммерческую репутацию в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, следовательно, обозначение «БАТОЛИМ-Т» вызывает в сознании потребителей представление о конкретном изготовителе товаров, обладающих определенными свойствами и высоким качеством, поэтому его регистрация в качестве товарного знака на имя иного лица противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- учредитель правообладателя Морозов Д.О. обучался в РХТУ, а ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ», на имя которого была подана заявка на

регистрацию оспариваемого товарного знака, являлся подписчиком журнала «Гавриш», откуда и было заимствовано название «БАТОЛИМ-Т»;

- правообладатель, в свою очередь, не осуществлял никаких действий по введению в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «БАТОЛИМ-Т».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413816 недействительным в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о заключении брака Алексеевой О.Б. [1];
- документы РХТУ о дипломной и диссертационной работах Алексеевой (Горюновой) О.Б., выдержки из диссертационной работы [2];
- акты испытаний препарата «БАТОЛИМ» [3];
- документы об исследовании патогенности штамма *Bacillus thuringiensis v.israelensis* [4];
- материалы об испытаниях препарата «Батолим» [5];
- выдержка из журнала «Гавриш», № 2/2008 [6];
- учредительные и регистрационные документы лица, подавшего возражение [7];
- сведения о патенте на изобретение № 2396749 [8];
- выдержка из Токсикологического вестника, № 4/2008 [9];
- документы об отчуждении исключительных прав на объекты интеллектуальной деятельности [10];
- сведения о регистрации оспариваемого товарного знака [11];
- сведения о ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» и ООО «Управляющая компания «АБТ-групп» [12];
- сведения о студенте РХТУ Морозове Д.О. и подписке ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» на журнал «Гавриш» [13];
- товарные накладные о поставках препарата «БАТОЛИМ-Т» [14];
- распечатки из сети Интернет [15];

- сведения о деятельности Группы компаний «БИОМ» [16];
- письмо РХТУ [17].

В имеющийся в Госреестре адрес правообладателя (125212, Москва, Кронштадтский б-р, д. 7, стр. 4) в установленном порядке было направлено уведомление от 24.12.2013 о дате рассмотрения возражения от 06.12.2013 с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция была получена адресатом 27.12.2013, согласно имеющейся в деле копии почтового уведомления о вручении.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2014, правообладателем представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- РХТУ, передавая лицу, подавшему возражение, права на дипломную работу Алексеевой (Горюновой) О.Б., не предоставило обществу прав на практическую реализацию произведения;

- авторство Марквичева Н.С. и Горюновой О.Б. сомнительно, потому что исследование по разработке инсектицидного препарата под рабочим названием «БАТОЛИМ» проводилось в рамках проекта ООО «Агробιοтехнология» под руководством Морозова Д.О., при этом Марквичев Н.С. привлекался в качестве внештатного специалиста;

- автором штаммов *Tolypocladium cylindrosporum* и *Metarhizium anisopliae*, использованных при разработке препарат является Борисов Б.А., который передал штаммы Марквичеву Н.С. исключительно для научных целей;

- до начала своего сотрудничества с ООО «Агробιοтехнология», Марквичев Н.С. не занимался темами, касающимися препаратов для защиты растений;

- любые препараты для защиты растений являются пестицидами, при этом оборот пестицидов и химикатов, не внесенных в Государственный каталог, не допускается, а препарата под названием «БАТОЛИМ» или «БАТОЛИМ-Т» на 2013 год в каталоге нет (и не было в каталогах за 2008 и 2009 гг.), то введение в

гражданский оборот препарата «БАТОЛИМ-Т» лицом, подавшим возражение, является сомнительным;

- препарат «БАТОЛИМ»/«БАТОЛИМ-Т» не существует в глазах потребителей в качестве товара, так как оборот и реклама незарегистрированного товара запрещена, следовательно, регистрация обозначения «БАТОЛИМ-Т» в качестве товарного знака не способна ввести в заблуждение потребителей;

- процесс регистрации пестицидов долгий и дорогостоящий, пестицид «БАТОЛИМ-Т» ждет своей очереди для прохождения регистрационных испытаний, поэтому правообладателем не рекламируется;

- правообладатель в 2001 году заново депонировал штаммы микроорганизмов *Tolypocladium cylindrosporum* и *Metarhizium anisopliae*, являющихся действующим веществом будущего препарата;

- правообладатель уже имеет ряд зарегистрированных должным образом биологических препаратов, которые успешно производятся и реализуются;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 413816.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих материалов:

- письмо Борисова Б.А. о сотрудничестве ООО «Агробиотехнология» с Марквичевым Н.С., паспорта штаммов [18];

- копии страниц журнала «Гавриш», № 6/2003 [19];

- сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Агробиотехнология» [20];

- письмо Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России [21];

- копии страниц справочников пестицидов [22];

- сведения о сайтах «БАТОЛИМ-Т.рф», «batolim-t.ru» [23];

- свидетельства о депонировании микроорганизмов [24];

- регистрационные и учредительные документы правообладателя [25].

Представленный правообладателем отзыв и материалы, приложенные к нему, поступили в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам непосредственно во время ее заседания по рассмотрению возражения от 06.12.2013. Лицом, подавшим возражение, высказаны намерения об ознакомлении с поступившими материалами. В связи с этим рассмотрение возражения было перенесено на 24.03.2014, о новой дате заседания стороны были уведомлены корреспонденцией от 03.03.2014.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.03.2014, лицом, подавшим возражение, представлены пояснения относительно отзыва правообладателя, суть которых сводится к следующему:

- довод правообладателя о том, что научные исследования, нашедшие свое отражение в статье журнала «Гавриш», № 2/2008, проводились в рамках проекта ООО «Агробιοтехнология», является недоказанным;

- сведения об авторстве Борисова Б.А. в отношении микроорганизмов не опровергают приоритетных прав лица, подавшего возражение, на название препарата «БАТОЛИМ-Т», а статья из журнала «Гавриш» № 6/2003 не относится к предмету рассмотрения;

- неограниченный круг потребителей был информирован о свойствах и производителе препарата «БАТОЛИМ-Т» посредством публикации в журнале «Гавриш», в связи с чем имеет место потенциальная способность введения потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- депонирование штаммов и регистрация доменов не свидетельствуют о производстве товаров правообладателем;

- действия правообладателя по приобретению прав на товарный знак «БАТОЛИМ-Т» являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом;

- ранее был рассмотрен аналогичный спор, касающийся товарного знака «ВИТАПЛАН», выводы по итогам рассмотрения которого были подтверждены Судом по интеллектуальным правам.

В дополнение к материалам возражения, лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- реквизиты выпуска № 2/2008 журнала «Гавриш» [26];
- сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «РостПромТорг» [27];
- письмо об отчуждении исключительных прав г-ном Илушка И.В. [28];
- распечатка с сайта <http://batolim-t.ru> [29].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.08.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БАТОЛИМ-Т», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 05, 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения обозначение «БАТОЛИМ-Т» воспроизводит название препарата, придуманное Марквичевым Н.С. и Горюновой О.Б. При этом правообладателем высказаны сомнения относительно авторства указанных лиц, поскольку, как указано в отзыве, Марквичев Н.С. являлся внештатным консультантом при проведении исследований проекта под руководством учредителя общества – правообладателя.

Таким образом, следует констатировать наличие спора относительно авторских прав.

Однако, установление авторства выходит за компетенцию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, и может быть осуществлено в судебном порядке.

В связи с изложенным у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 413816 не соответствующей требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные обозначения «БАТОЛИМ» и «БАТОЛИМ-Т» отсутствуют в словарях, следовательно, оспариваемый товарный знак носит фантазийный характер, поскольку не описывает товар или его изготовителя.

Указанное исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о его производителе, которые не соответствуют действительности.

Вместе с тем, введение потребителей в заблуждение возможно через ассоциации, связанные с предшествующими знаниями потребителей о товаре иного производителя, присутствующем на рынке, маркированным таким же или сходным обозначением.

В этой связи обращение к материалам возражения показало следующее.

Обозначение «БАТОЛИМ-Т» использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве реализуемого им названия биопрепарата [14].

В журнале «Гавриш» № 2/2008 [6] опубликована статья, авторами которой являются Горюнова О.Б., Первушина Е.В. (ООО«РостПромТорг»), Марквичев Н.С. (РХТУ), содержащая следующее утверждение: «Специалистами компании ООО «РостПромТорг» в сотрудничестве с кафедрой биотехнологии РХТУ им. Д.И. Менделеева разработано новое биологическое средство **батолим-Т**, предназначенное для профилактики и борьбы с личинками тепличного и огуречного комариков, ростковой мухи и другими вредителями отряда двукрылых насекомых. Действующим началом **батолима-Т** является ассоциация микроорганизмов (бактерий и грибов), обладающих специфической энтомопатогенной активностью по отношению к личинкам двукрылых насекомых».

Указанный номер данного печатного издания подписан в печать 30.03.2008 [26], следовательно, информация о препарате «БАТОЛИМ-Т» стала известна неограниченному кругу лиц до даты приоритета (03.08.2009) оспариваемого товарного знака.

Материалы [10] иллюстрируют отчуждение указанными выше авторами прав на название препарата «БАТОЛИМ-Т» в пользу лица, подавшего возражение, которым впоследствии осуществлялись испытания препарата «БАТОЛИМ-Т» [3] – [5], а затем введение его в гражданский оборот [14].

Принимая во внимание, что препарат «БАТОЛИМ-Т» предназначен для специалистов в области агротехнологий, и информация о нем стала общедоступной благодаря упомянутой выше публикации в журнале «Гавриш», то представляются убедительными доводы лица, подавшего возражение, учредителями которого являются авторы указанной статьи, осуществляющего деятельность по производству и реализации данного препарата, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «БАТОЛИМ-Т» на имя иного лица в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, относящихся к химическим продуктам, предназначенным для использования в сельском хозяйстве, агрохимикатам, средствам для защиты растений, пестицидам, фунгицидам, нематицидам, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров и снабженческими услугами, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Что касается представленных правообладателем материалов [18] – [25], то они не опровергают изложенный вывод, поскольку не свидетельствуют о введении правообладателем товаров, маркированных обозначением «БАТОЛИМ-Т», в гражданский оборот ранее лица, подавшего возражение, а следовательно, о возникновении у потребителей ассоциативной связи обозначения «БАТОЛИМ-Т» с правообладателем.

Довод правообладателя о том, что препарат «БАТОЛИМ-Т» не существует в глазах потребителей в качестве товара, так как оборот и реклама незарегистрированного товара запрещена, опровергнут продемонстрированным лицом, подавшим возражение, письмом Россельхознадзора об отсутствии необходимости регистрации смешанного агрохимиката, согласно которому агрохимикаты не всегда подлежат обязательной регистрации, в частности, государственная регистрация смешанного агрохимиката, в случае, если в его состав входят агрохимикаты, имеющие государственную регистрацию, не требуется.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 413816 предоставлена в нарушение

требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Что касается дополнительных доводов лица, подавшего возражение, о недобросовестности действий правообладателя, следует отметить, что установление такого факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Доводы правообладателя о разработке штаммов, являющихся основой биопрепарата, в рамках деятельности ООО «Агробiotехнология», а также сведения об иных биологических препаратах, производимых правообладателем, не касаются использования обозначения «БАТОЛИМ-Т» для индивидуализации реализуемого препарата, которое повлекло бы возникновение ассоциативной связи этого обозначения с ним, а не с лицом, подавшим возражение.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.12.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413816 недействительным полностью.