

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, рассмотрела возражение от 20.03.2012, поданное Научно-производственным частным унитарным предприятием «Агроген», Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №434209, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009718678 с приоритетом от 03.08.2009 зарегистрирован 01.04.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №434209 на имя ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ», Москва, в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 01.06.2011 в Роспатенте договора №РД0081860 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг правообладателем товарного знака по свидетельству №434209 стало ООО Управляющая компания «АБТ-групп», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПЛАНРИЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В возражении от 20.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №434209 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «ПЛАНРИЗ», который не обладает различительной способностью и является названием биологического препарата, который применяется для защиты сельскохозяйственных культур.

В возражении указано, что указанный довод подтверждается сведениями, полученными из сети Интернет, свидетельствующими о том, что обозначение «ПЛАНРИЗ» широко используется различными производителями на всей территории Российской Федерации. Сведения о препарате «ПЛАНРИЗ» также включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (далее – Каталог).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на заявку №2001742607, которая была им подана на регистрацию товарного знака «ПЛАНРИЗ» в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, в процессе экспертизы которой было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров и услуг как утратившее в результате широкого использования различными производителями для обозначения определенного вида товаров различительную способность, либо способное ввести в заблуждение потребителя относительно вида товара, назначения услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №434209.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет по запросу «ПЛАНРИЗ» [1];
- копии страниц из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, Москва, 2008 [2];
- копия запроса ФИПС от 14.04.2003 по заявке №2001742607 [3].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- в период проведения экспертизы по заявке №2009718678 заявителю в лице ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» также предлагалось привести свои доводы относительно того, что обозначение «ПЛАНРИЗ» не способно индивидуализировать конкретного производителя товаров, поскольку воспроизводит название бактериального препарата, используемого различными компаниями для маркировки однородных товаров; доводы, которые были приведены в ответ на это уведомление, были учтены экспертизой, и обозначение «ПЛАНРИЗ» по заявке №2009718678 было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №434209;

- любой фунгицид, являясь пестицидом, подлежит обязательной государственной регистрации на основании Федерального закона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;

- фунгицид «ПЛАНРИЗ» зарегистрирован должным образом и внесен в Каталог, при этом регистрантом фунгицида «ПЛАНРИЗ» является НПП «Агроген» (после переименования – лицо, подавшее возражение), что также подтверждается ссылкой на Каталог, приведенный в возражении;

- предметом множества информационных ссылок, приведенных в возражении, является один и тот же препарат «ПЛАНРИЗ», имеющий единственного регистранта, который может производить препарат самостоятельно, либо заключать лицензионные договоры на производство этого препарата с другими организациями, располагающими необходимыми мощностями, при этом, если препарат производится без согласования с регистрантом, то это является незаконным действием, а продукция – контрафактной;

- между ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» и лицом, подавшим возражение, был заключен договор от 30.07.2007 об использовании ТУ, Технологического регламента производства штамма АР-33, в рамках которого ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» получило право производить препарат «ПЛАНРИЗ» и использовать это обозначение, а также предоставлять права на производство препарата «ПЛАНРИЗ» другим организациям на территории Российской Федерации;

- в рамках вышеуказанного договора между ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» и лицом, подавшим возражение, было подписано соглашение от 23.07.2009, согласно

которому ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» становится эксклюзивным представителем лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации;

- между лицом, подавшим возражение, ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» и правообладателем было подписано соглашение от 27.04.2011, согласно которому эксклюзивное право на заключение субдоговоров на производство препарата с третьими лицами и использование коммерческого наименования «ПЛАНРИЗ» было передано правообладателю;

- между правообладателем и лицом, подавшим возражение, был заключен договор от 27.04.2011 об использовании ТУ, Технологического регламента производства и культуры штамма АР-33, действующий в настоящее время, в рамках которого правообладатель получил право производить препарат и использовать обозначение «ПЛАНРИЗ», а также заключать субдоговора на производство препарата «ПЛАНРИЗ» с другими организациями на территории Российской Федерации;

- отказ в регистрации товарного знака «ПЛАНРИЗ», по заявке, поданной лицом, подавшим возражение, более 10 лет назад, не является препятствием для регистрации оспариваемого товарного знака на имя правообладателя;

- оспариваемый товарный знак был зарегистрирован на территории Российской Федерации с согласия лица, подавшего возражение, в рамках процедуры, установленной действующим законодательством.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №434209.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- учредительные документы правообладателя [4];
- учредительные документы ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» [5];
- ответ на уведомление ФИПС о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства [6];
- письмо-согласие УП «АГРОГЕН» на регистрацию товарного знака «ПЛАНРИЗ» по заявке №2009718678 на имя ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» [7];

- учредительные документы НПП «АГРОГЕН» - НП частного унитарного предприятия «Агроген»[8];
- информация о препарате «ПЛАНРИЗ» [9];
- выдержки из списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации за 2011 год, опубликованного в качестве приложения к журналу «Защита и карантин растений», №6, 2011г. [10];
- договор №49 от 30.07.2007 об использовании ТУ, Технологического регламента производства и культуры штамма АР-33, заключенный между УП «Агроген» и ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ», с соглашениями 1-4 [11];
- свидетельство, подтверждающее, что ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» является официальным представителем УП «Агроген» на территории Российской Федерации [12];
- договор №3 от 27.04.2011 об использовании ТУ, Технологического регламента производства и культуры штамма АР-33, заключенный между УП «Агроген» и правообладателем, с соглашением №1 [13];
- свидетельство, подтверждающее, что правообладатель в лице ООО Управляющая компания «АБТ-групп», является официальным представителем УП «Агроген» на территории Российской Федерации [14];
- письмо от 04.10.2011 от директора УП «Агроген» генеральному директору ООО «Управляющая компания «АБТ-групп» [15];
- рекламные материалы, относящиеся к продвижению препарата «ПЛАНРИЗ» ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» [16];
- обращение правообладателя товарного знака №434209, размещенное на сайте www.planriz.ru [17];
- информация о доменах PLANRIZ.RU и планриз.рф [18].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (03.08.2009) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил, к таким обозначениям могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить также те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

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

Согласно представленным материалам [9] «ПЛАНРИЗ» представляет собой бактериальный препарат на основе живых клеток культуры *Pseudomonas fluorescens*, штамм AP-33, который применяется против бактериальных и грибковых заболеваний растений.

Основным доводом лица, подавшего возражение, является утрата обозначением «ПЛАНРИЗ» различительной способности в связи с широким использованием его различными производителями на всей территории Российской Федерации, однако никаких документов, подтверждающих этот довод, кроме предложений к продаже препарата «ПЛАНРИЗ», размещенных в сети Интернет, представлено не было.

Лицом, подавшим возражение, также не представлены документы и материалы, подтверждающие, что обозначение «ПЛАНРИЗ» является простым

указанием товара 05 класса МКТУ «фунгицид», зарегистрированным в отношении этого товара.

Вместе с тем, из материалов, представленных как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, было установлено следующее.

Препарат «ПЛАНРИЗ» в 2008 году был включен в Каталог [2] и в 2011 году в список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации [10].

Оба источника информации в качестве производителя препарата указывают только одно лицо - НПП «Агроген».

В соответствии с представленными документами [8] НПП «Агроген» изменил свое наименование на Научно-производственное частное унитарное предприятие «Агроген» (сокращенное наименование – УП «Агроген»), которое является лицом, подавшим возражение.

Однако правообладателем представлены документы [11] - [15], свидетельствующие, что право на использование на территории Российской Федерации обозначения «ПЛАНРИЗ» и информация, необходимая для производства этого препарата, были предоставлены лицом, подавшим возражение, своему партнеру в лице ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ», на имя которого первоначально был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №434209, а затем те же права и информация были предоставлены и правообладателю.

Кроме того, эти лица также были наделены полномочиями заключать на территории Российской Федерации сублицензионные договоры с другими организациями на использование информации, необходимой для производства препарата «ПЛАНРИЗ», а в соответствии с соглашением №2 от 23.2009 и соглашением №1 от 27.04.2011, заключенных в рамках договоров [11] и [13], проводить регистрационные действия в рамках расширения сферы применения препарата «ПЛАНРИЗ» и предоставления интересов в государственных органах.

Из материалов [17], представленных правообладателем, следует, что он осуществляет контроль за несанкционированным производством препарата «ПЛАНРИЗ» на территории Российской Федерации.

Коллегия также отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлено никаких доводов, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на запрос ФИПС от 14.04.2003 [3], где было указано мнение экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения «ПЛАНРИЗ» по заявке №2001742607 в качестве товарного знака для части товаров и услуг, то ответ на указанный запрос не был представлен, в связи с чем заявка была признана отозванной, в отличие от заявки №2009718678, по которой экспертизой было направлено уведомление [6], содержащее аналогичные доводы, препятствующие, по мнению экспертизы, регистрации товарного знака по этой заявке.

Однако заявитель в лице ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» представил на эти доводы свои контраргументы, которые были учтены экспертизой, в силу чего указанные препятствия были преодолены, и ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» смогло зарегистрировать на свое имя товарный знак по свидетельству №434209, представив при этом письменное согласие на эту регистрацию УП «Агроген» [7].

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №434209 предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.03.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №434209.