

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 25.12.2013 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413815, 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 № 2009718679 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 19.05.2011 № РД0081147 владельцем товарного знака по свидетельству № 413815 стало Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АБТ-групп», Москва (далее – правообладатель).

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

В поступившем 25.12.2013 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 «ТРИХОЗАН» является объектом авторского права как произведение науки и литературы, права на которое возникли ранее даты подачи заявки № 2009718679;

- 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 «ТРИХОЗАН», занимался студент, а затем аспирант Филиппов И.Г.;

- 30.07.2008 в научно-информационном издании для специалистов защищенного грунта журнале «Гавриш», № 4/2008 была осуществлена научная публикация под названием «Новый биологический препарат трихозан на основе гриба *Trichoderma viride* для защиты зеленых культур на салатных линиях», в которой были обнародованы результаты упомянутых выше научно-исследовательских работ и название «ТРИХОЗАН», служащее для индивидуализации бактериального препарата, полученного в результате этих исследований;

- название препарата «ТРИХОЗАН», придуманное Марквичевым Н.С., является известным произведением науки и литературы, права на которое возникли 30.07.2008, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака, представляющего собой обозначение «ТРИХОЗАН», произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- обозначение «ТРИХОЗАН» ассоциируется у потребителя с иным лицом, производящим товары, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на

имя правообладателя вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

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

- подготовка к производству препарата «ТРИХОЗАН» велась лицом, подавшим возражение, с 2008 года, а непосредственный ввод в гражданский оборот осуществляется с ноября 2009 года;

- препарат «ТРИХОЗАН» выпускается в различных формах, он востребован на рынке и приобрел определенную коммерческую репутацию в связи с деятельностью лица, подавшего возражение, следовательно, обозначение «ТРИХОЗАН» 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 «ТРИХОЗАН»;

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

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413815 недействительным в отношении всех товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- документы РХТУ о дипломной и диссертационной работах Филиппова И.Г. [1];
- журнал «Гавриш», № 4/2008 [2];
- учредительные и регистрационные документы лица, подавшего возражение [3];

- документы об отчуждении исключительных прав на объекты интеллектуальной деятельности [4];
- сведения о регистрации оспариваемого товарного знака [5];
- сведения о ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» и ООО «Управляющая компания «АБТ-групп» [6];
- сведения о студенте РХТУ Морозове Д.О. и подписке ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» на журнал «Гавриш» [7];
- документы о регистрационных испытаниях препарата «ТРИХОЗАН» [8];
- товарные накладные о поставках препарата «ТРИХОЗАН» [9];
- распечатки из сети Интернет [10];
- сведения о деятельности Группы компаний «БИОМ» [11];
- письмо РХТУ [12].

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2014, лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих дополнительных материалов:

- письмо Россельхознадзора об отсутствии необходимости регистрации смешанного агрохимиката [13];
- письмо об отчуждении исключительных прав г-ном Илущка И.В. [14];
- сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «РостПромТорг» [15].

В имеющийся в Госреестре адрес правообладателя (125212, Москва, Кронштадтский б-р, д. 7, стр. 4) в установленном порядке было направлено уведомление от 17.01.2014 о дате рассмотрения возражения от 25.12.2013 с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция была получена адресатом 24.01.2014, согласно имеющейся в деле копии почтового уведомления о вручении.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2014, правообладателем представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- РХТУ, передавая лицу, подавшему возражение, права на дипломную и аспирантскую работы Филиппова И.Г., не предоставило обществу прав на практическую реализацию произведения;

- авторство Марквичева Н.С. сомнительно, потому что исследование по разработке новой формы препарата под рабочим названием «ТРИХОЗАН» проводилось в рамках проекта ООО «Агробiotехнология» под руководством Морозова Д.О., при этом Марквичев Н.С. привлекался в качестве внештатного специалиста;

- Морозов Д.О. обучался в РХТУ, знаком с Марквичевым Н.С. и, арендуя офисное помещение в РХТУ, в 2002 году образовал ООО «Агробiotехнология», которое стало известным на рынке биологических средств защиты растений задолго до создания лица, подавшего возражение;

- оборот пестицидов и химикатов, не внесенных в Государственный каталог, не допускается, а препарата под названием «ТРИХОЗАН» на 2013 год в каталоге нет, то введение в гражданский оборот препарата «ТРИХОЗАН» лицом, подавшим возражение, является сомнительным;

- по вопросу выдержки из Плана регистрационных испытаний лицо, подавшее возражение, в Минсельхоз России не обращалось;

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

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

- правообладатель имеет ряд зарегистрированных биологических препаратов (например, Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Стернифаг, Трихоцин), которые успешно производятся и реализуются.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 413815.

К отзыву правообладателя приложены копии следующих материалов:

- письмо о сотрудничестве ООО «Агробιοтехнология» с Марквичевым Н.С. [16];
- копии страниц журнала «Гавриш», № 6/2003 и № 3/2004 [17];
- список работ, опубликованных по теме диссертации Горюновой О.Б. [18];
- сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Агробιοтехнология», о правообладателе, регистрационные и учредительные документы правообладателя [19];
- письмо Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России [20];
- копии страниц справочников пестицидов [21];
- сведения о сайтах «трихозан.рф, trihozan.ru» [22].

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 «ТРИХОЗАН», 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 «ТРИХОЗАН» воспроизводит название препарата, придуманное Марквичевым Н.С. При этом правообладателем высказаны сомнения относительно авторства указанного лица, 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 № 413815 не соответствующей требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

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

Словесное обозначение «ТРИХОЗАН» отсутствует в словарях, 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 «ТРИХОЗАН» использовалось лицом, подавшим возражение, в качестве реализуемого им названия биопрепарата [9].

В журнале «Гавриш» № 4/2008 [2] опубликована статья, авторами которой являются Горюнова О.Б., Филлипов И.Г., Корнилова Н.А., Стрельникова М.С., Орехов М.Е., Марквичев Н.С. (РХТУ), Первушина Е.В. (ООО«РостПромТорг»), Полищук Р.Е. (ЗАО «Объединенные технологии. Лтд»), содержащая следующее утверждение: «Нами была разработана технология культивирования клеток грибов рода *Trichoderma spp.* с одновременной иммобилизацией в хитин-хитозановый комплекс. Конечным продуктом являются вегетативные клетки и споры гриба *T. viride* в сухом состоянии, покрытые оболочкой из хитозана. Сам по себе хитозан является мощным стимулятором иммунной системы растений и при этом может усваиваться грибами. Новый препарат получил рабочее название **трихозан**».

Указанный номер данного печатного издания подписан в печать 30.07.2008, следовательно, информация о препарате «ТРИХОЗАН» стала известна неограниченному кругу лиц до даты приоритета (03.08.2009) оспариваемого товарного знака.

Материалы [4] иллюстрируют отчуждение указанными выше авторами прав на название препарата «ТРИХОЗАН» в пользу лица, подавшего возражение, которым впоследствии осуществлялись регистрационные испытания препарата «ТРИХОЗАН» [8], а затем введение его в гражданский оборот [9].

Принимая во внимание, что препарат «ТРИХОЗАН» 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 «ТРИХОЗАН» 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, то они не опровергают изложенный вывод, поскольку не свидетельствуют о введении правообладателем товаров, маркированных обозначением «ТРИХОЗАН», в гражданский оборот ранее лица, подавшего возражение, а следовательно, о возникновении у потребителей ассоциативной связи обозначения «ТРИХОЗАН» с правообладателем.

Довод правообладателя о том, что препарат «ТРИХОЗАН» не существует в глазах потребителей в качестве товара, так как оборот и реклама незарегистрированного товара запрещена, опровергнут представленным лицом,

подавшим возражение, письмом [13], 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 № 413815 предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 25.12.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 413815 недействительным полностью.