

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 24.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419045, поданное ООО «БИОМ-ПРО», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009720666 с приоритетом от 25.08.2009 зарегистрирован 24.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №419045 на имя ООО Управляющая компания «АБТ-групп», 125212, Москва, Кронштадский б-р, 7, стр. 4 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01, 05, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВИТАПЛАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 24.07.2013 выражено мнение о том, что регистрация №419045 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит название биопрепарата «ВИТАПЛАН», разработанного группой студентов РХТУ им. Д.И. Менделеева под руководством доцента Марквичева О.Б.;

- в научно-информационном издании для специалистов - журнале «Гавриш» №2/2009 была осуществлена публикация статьи «Новая сухая препаративная форма бактериального препарата на основе *Pseudomonas fluorescens*», в которой обнародовались результаты соответствующих научно-исследовательских работ, касающихся бактериального препарата под названием «ВИТАПЛАН», при этом указанная статья и название препарата относятся к произведениям науки и литературы, как цитата, часть или название данных произведений;

- название «ВИТАПЛАН» для индивидуализации биопрепаратов было разработано Марквичевым Н.С., является результатом его творческой деятельности, состоит из двух частей: «вита (лат. *vita*) – жизнь; «план» (англ. *plant*) – растение;

- в 2007 году было создано ООО «БИОМ-ПРО» (учредителями являются Марквичев Н.С. и Горюнова О.Б.), основным видом деятельности которого является производство биопрепаратов для защиты растений;

- РХТУ им. Д.И. Менделеева в 2009 году передал ООО «БИОМ-ПРО» исключительные права на созданные результаты научно-технической и интеллектуальной деятельности согласно договору от 01.06.2009 №15.3-01-09, в том числе комплекс исключительных прав на препарат «ВИТАПЛАН»;

- ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева в своем письме указал, что обозначение «ВИТАПЛАН» было создано авторским трудом студентов и профессорско-преподавательского состава, что весь комплекс исключительных прав на созданный препарат и его наименование переданы ООО «БИОМ-ПРО», а также выражает согласие на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «БИОМ-ПРО»;

- авторы упомянутых выше дипломной работы и научной статьи произвели отчуждение авторских прав на имя ООО «БИОМ-ПРО» и дали согласие на регистрацию товарного знака «ВИТАПЛАН» на имя ООО «БИОМ-ПРО»;

- с целью защиты результата интеллектуальной деятельности ООО «БИОМ-ПРО» было принято решение о подаче заявки на регистрацию товарного знака «ВИТАПЛАН», однако, было установлено, что данное обозначение было подано на регистрацию ЗАО «Агробιοтехнология» и в дальнейшем получило правовую

охрану в качестве товарного знака на имя ООО Управляющая компания «АБТ-групп», при этом указанные компании являются родственными в силу того, что учредителем и генеральным директором в них является одно и то же лицо – Морозов Д.О.;

- при этом название нового препарата для защиты растений «ВИТАПЛАН» было заимствовано ЗАО «Агробιοтехнология» в лице Морозова Д.О. из журнала «Гавриш» №2/2009, поскольку ЗАО «Агробιοтехнология» являлось заказчиком этого журнала и размещало в нем рекламу своих препаратов, следовательно, было знакомо с информацией, опубликованной в журнале;

- ООО «БИОМ-ПРО» проводило испытания препарата «ВИТАПЛАН» 15.03.2009 в комбинате «Тепличный», г. Владимир и 19.06.2009 в ЗАО «Калининское», г. Тверь, а непосредственное производство и реализация препарата было осуществлено в начале 2010 года;

- ООО «БИОМ-ПРО» в установленном статьей 3 Федерального Закона от 19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» порядке обращалось 11.07.2010 в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору по вопросу регистрации смешанных удобрений «ВИТАПЛАН» и получило ответ об отсутствии требований о государственной регистрации смешанного удобрения, если в его состав входят агрохимикаты, имеющие государственную регистрацию;

- препарат «ВИТАПЛАН» предназначен для узкого круга потребителей, которые информированы о его свойствах и назначении как из СМИ, так и в вследствие приобретенной препаратом коммерческой репутации, он получил широкое признание и высокую оценку специалистов в области биотехнологии, в 2013 году был награжден золотой медалью и дипломом на Международной выставке «Мир биотехнологии 2013»;

- обозначение «ВИТАПЛАН» ассоциируется у потребителя с изготовителем – ООО «БИОМ-ПРО»;

- в свою очередь ООО Управляющая компания «АБТ-групп» начало подготовку к производству препарата только в конце 2010 года, технические

условия на препарат «ВИТАПЛАН» были разработаны правообладателем только в 2011 году, при этом регистрация технических условий и выпуск препараты были осуществлены 28.02.2012;

- таким образом, до февраля 2012 в течение 2 лет на рынке присутствовал только препарат «ВИТАПЛАН» производства ООО «БИОМ-ПРО», который завоевал коммерческую репутацию у потребителей средств защиты растений.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419045 недействительным в отношении товаров и услуг 01, 05, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Копия свидетельства о заключении брака Стрельниковой М.С.;

2.1 Копия Приказа ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 02.02.2009 «О допуске к защите и утверждению тем дипломных работ»;

2.2 Копия титульного листа и страниц дипломной работы Стрельниковой М.С. «Разработка, получение и исследование сухой препаративной формы на основе *Pseudomonas fluorescens*»;

2.3 Копия выписки из приказа №1180 от 08.06.2009 РХТУ им. Менделеева о зачислении Стрельниковой М.С. в очную аспирантуру;

3. Копия статьи «Новая сухая препаративная форма бактериального препарата на основе *Pseudomonas fluorescens*», опубликованной в журнале «Гавриш» №2/2009;

4. Копии Устава, выписки из ЕГРЮЛ, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, Протокола внеочередного собрания участников, Приказа от 19 марта 2009 г. о назначении Генерального директора ООО «БИОМ-ПРО»;

5. Копии отчета о применении ВИТАПЛАНА на огурце (ЗАО «Калинское»);

6. Копии договора №15.3-01-09 и платежного поручения;

7. Копия Письма-поручения;

8. Копии писем-согласий и расписок авторов статьи;

9. Распечатка из открытых реестров Роспатента по товарному знаку №419045;

10. Копии выписок из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «АГРОБИОТЕХНОЛОГИЯ» и ООО «Управляющая компания «АБТ-групп»;
11. Копия справки из РХТУ им. Менделеева;
12. Копии письма из НП «НИИОЗГ» и страниц журнала «Гавриш»;
13. Копия товарной накладной от 17.05.2010;
14. Копии писем из Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
15. Копии товарных накладных;
16. Сведения из сети Интернет;
17. Этикетки препарата «ВИТАПЛАН»;
18. Фотографии Диплома и медали выставки «Мир биотехнологии 2013»;
19. Копия письма Ректора РХТУ им. Менделеева;
20. Дополнение №34 от 08 декабря 2012 года к Плану регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов на 2008-2013 гг.;
21. Копия Технических условий на Витаплан, СП.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №419045, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в результате рассмотрения в палате по патентным спорам аналогичного возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВИТАПЛАН» Роспатентом уже было принято решение от 21.04.2012 об отказе в удовлетворении возражения ООО «БИОМ-ПРО»;

- обозначение «ВИТАПЛАН» само по себе не является оригинальным и новым, т.к. с 2001 года существовало доменное имя «VITAPLAN», принадлежащее компании GODAGGY.COM, а в 2004, 2005, 2007 годах в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, уже существовали пестициды с названиями «ВИТАСИЛ»;

- заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака «ВИТАПЛАН» была подана ЗАО «Агробιοтехнология», которое в 2008 году еще до выхода в свет публикации в журнале «Гавриш» №2/2009 разрабатывало и испытывало в ГНУ

ВНИИФ биологический фунгицид «Витаплан, СП», предназначенный для применения на зерновых культурах и овощах открытого грунта;

- ГНУ ВНИИФ является организацией, которая вправе проводить испытания допущенных к применению регистрационных испытаний в области определения биологической эффективности пестицидов и разработки регламентов их применения;

- «Витаплан, СП», являясь пестицидом, подлежит обязательной государственной регистрации, и, следовательно, без этой регистрации не имеет право рекламироваться в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 №38 ФЗ «О рекламе»;

- согласно информации, полученной от издателя журнала «Гавриш» - ООО «НИИ овощеводства защищенного грунта», статья «Новая сухая препаративная форма бактериального препарата на основе *Pseudomonas fluorescens*», опубликованная в журнале «Гавриш» №2 за 2009 год, размещалась в этом журнале в порядке рекламы;

- в связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что опубликованная в журнале «Гавриш» статья, в которой упоминается препарат «ВИТАПЛАН», представляет собой не научную, а рекламную статью, и, кроме того, нарушает законодательство о рекламе;

- предположения ООО «БИОМ-ПРО» о том, что учредитель ЗАО «Агробиотехнология» и ООО «Управляющая компания «АБТ-групп» Морозов Д.О. получил информацию о разработке и названии препарата «ВИТАПЛАН» исключительно из статьи, опубликованной в журнале «Гавриш», не соответствует действительности;

- Морозов Д.О. является также учредителем ООО «Агробиотехнология», зарегистрированным 21.11.2002 и фактически и юридически располагавшимся на территории РХТУ им. Д.И. Менделеева, при этом внештатным консультантом по технологическим вопросам в ООО «Агробиотехнология» работал Марквичев Н.С. (в настоящее время соучредитель ООО «БИОМ-ПРО», имевший доступ к конфиденциальной информации общества;

- Морозов Д.О., Марквичев Н.С., а также Илушка И.В. в январе 2005 года учредили ООО научно-производственная компания «Агробиотехнология», однако, данная фирма закончила свою деятельность в связи с кражей, в совершении которой подозревался Илушка И.В.;

- в феврале 2005 года Илушка И.В. и Марквичев Н.С. совместно организовали ООО «РостПромТорг» и незаконно реализовывали препараты «Алирин-Б» и «Гамаир» без разрешения правообладателей указанных товарных знаков;

- ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева без какого-либо на то основания в июле 2013 года дает ООО «БИОМ-ПРО» поручение на регистрацию товарного знака «ВИТАПЛАН» в то время как, согласно утверждениям ООО «БИОМ-ПРО» права на результаты диссертационных работ были выкуплены ООО «БИОМ-ПРО» еще в 2009 году, а, кроме того, утверждает, что права на обозначение «ВИТАПЛАН» как произведения науки принадлежат Марквичеву Д.О.;

- ООО «БИОМ-ПРО» ограничилось испытанием препарата «ВИТАПЛАН» только в двух фермерских хозяйствах, которые не входят в перечень организаций, допущенных к проведению регистрационных испытаний;

- ООО «БИОМ-ПРО» не получило обязательной государственной регистрации на удобрение «ВИТАПЛАН», вводит потребителей в заблуждение относительно состава, качества и безопасности своего продукта;

- в статье, опубликованной в журнале «Гавриш», речь идет не об удобрении, а о бактериальном препарате «ВИТАПЛАН»;

- ООО Управляющая компания «АБТ-групп» совместно с ЗАО «Агробиотехнология» и ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии успешно производят и реализуют различные препараты, предназначенные для защиты растений, регистрация которых проходила с разной скоростью с 2005 по 2011 годы;

- в июне 2013 года получил государственную регистрацию новый биологический фунгицид «Витаплан, СП», процесс регистрации которого длился с 2008 года;

- довод ООО «БИОМ-ПРО» о том, что регистрация товарного знака «ВИТАПЛАН» на имя ООО Управляющая компания «АБТ-групп» способна ввести

потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара не соответствует действительности;

- само по себе слово «ВИТАПЛАН» не относится ни к известному производству науки или литературы, ни к цитате из известного произведения, ни к персонажу;

- статья под названием «Новая сухая препаративная форма бактериального препарата на основе *Pseudomonas fluorescens*», опубликованная в журнале «Гавриш» №2 за 2009 год, не является известным произведением науки, поскольку журнал «Гавриш» предназначен для узкого круга специалистов и выходит небольшим тиражом.

К отзыву приложены следующие материалы:

22. Решение Роспатента от 21.04.2012;

23. Письмо заместителя директора Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии (ГНУ ВНИИФ Россельхозакадемии) №01-15/58 от 29.02.2012, адресованное ген. директору ЗАО «Агробиотехнология» Морозову Л.О.;

24. Письмо Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений (ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии) №К-011/15 от 24.02.2012, адресованное ген. директору ООО Управляющая компания «АБТ-групп» Морозову Д.О.;

25. Письмо ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии №К-011/14 от 24.02.2012, адресованное ген. директору ЗАО «Агробиотехнология» Морозову Л.О.;

26. Перечень организаций, допущенных к проведению регистрационных испытаний (распечатка с сайта Минсельхоза);

27. Выдержки из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2004 г.;

28. Выдержки из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2006 г.;

29. Выдержки из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации в 2007 г.;

30. Письмо ООО «НИИ овощеводства защищенного грунта» №8 от 22.02.2012, адресованное ген. директору ЗАО «Агробιοтехнология» Морозову Д.О. с копией уведомления о ликвидации НП «НИИ овощеводства защищенного грунта»;
31. Запрос ЗАО «Агробιοтехнология» в ООО «НИИ овощеводства защищенного грунта» №8 от 21.02.2012;
32. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Агробιοтехнология» от 24.09.2013;
33. Статья ООО «Агробιοтехнология» в журнале «Гавриш» №6/2003;
34. Рекламный блок ООО «Агробιοтехнология» в журнале «Гавриш» №3/2004;
35. Выписка из ЕГРЮЛ ООО НПК «Агробιοтехнология» от 07.12.2012;
36. Письмо УВД ЦАО г. Москвы отдела по борьбе с экономическими преступлениями №01/4/1972 от 14.03.2005;
37. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «РостПромТорг» от 07.12.2012;
38. Прайс ООО «РостПромТорг» от 30.09.2005;
39. Выдержки из Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации;
40. Свидетельство о государственной регистрации ООО Управляющая компания «АБТ-групп» от 02.06.2010;
41. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ по ООО «Управляющая компания «АБТ-групп» №7117747681198 от 28.10.2011;
42. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ по ООО «Управляющая компания «АБТ-групп» №7117747681165 от 28.10.2011;
43. Свидетельство о постановке на налоговый учет ООО Управляющая компания «АБТ-групп» от 02.06.2010;
44. Решение учредителя ООО Управляющая компания «АБТ-групп» от 20.05.2010 о назначении генерального директора;
45. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО Управляющая компания «АБТ-групп» на 18.06.2013;
46. Устав ООО Управляющая компания «АБТ-групп» (новая редакция);
47. Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «Агробιοтехнология» от 06.07.2005;

48. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ по ЗАО «Агробиотехнология» №7117747707939 от 31.10.2011;

49. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ по ЗАО «Агробиотехнология» №7117747707940 от 31.10.2011;

50. Свидетельство о постановке на налоговый учет ЗАО «Агробиотехнология» от 31.10.2011;

51. Протокол Учредительного собрания ЗАО «Агробиотехнология» от 21.06.2005;

52. Выписка и ЕГРЮЛ на ЗАО «Агробиотехнология» от 18.06.2013;

53. Устав ЗАО «Агробиотехнология» (новая версия);

54. Договор о создании ЗАО «Агробиотехнология»;

55. Диплом 15-ой агропромышленной выставки «Золотая осень», выданный ЗАО «Агробиотехнология» ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии за разработку биологического фунгицида «Витаплан, СП»;

56. Программа регистрационных испытаний пестицида «Витаплан, СП», согласованная директором ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии Павлюшиным В.А.;

57. Отчет по оценке влияния биопрепаратов Витаплан СП и Трихоцин СП при их применении для протравливания семян на развитие всходов пшеницы и на ее устойчивость к корневой фузариозной гнили, выданный ГНУ ВНИИФ Россельхозакадемии 15.07.2008;

58. Сведения о командировке Морозова Д.О.

С учетом вышеизложенного правообладателем изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №419045.

По результатам рассмотрения возражения от 24.07.2013 коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак «ВИТАПЛАН» совпадает с названием бактериального препарата, используемого ООО «БИОМ-ПРО» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации препаратов для защиты растений. Сведения о данном препарате были опубликованы в статье «Новая сухая препаративная форма

бактериального препарата на основе *Pseudomonas Fluorescens*» специализированного журнала «Гавриш» №2 за март-апрель 2009 года, где в качестве авторов статьи указаны Горюнова О.Б., Марквичев Н.С. являющиеся учредителями ООО «БИОМ-ПРО». В статье указано, что испытание препарата «ВИТАПЛАН» проводились в производственных условиях ОАО «Совхоз «Тепличный» (г. Иваново).

Из текста статьи следует, что указанные лица являются разработчиками технологии получения сухой препаративной формы на основе бактерий рода *P. Fluorescens* с рабочим названием «ВИТАПЛАН». Данная информация свидетельствует о том, что сведения о препарате «ВИТАПЛАН» были известны до даты приоритета оспариваемого товарного знака неограниченному кругу лиц.

Кроме того, ООО «БИОМ-ПРО» был представлен отчёт от 15.09.2009 о применении препарата «ВИТАПЛАН», согласно которому ЗАО «Калининское» в период с 19.06.2009 по 11.07.2009, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака проводило испытание препарата «ВИТАПЛАН».

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание наличие спора относительно авторских прав на обозначение «ВИТАПЛАН» между правообладателем товарного знака по свидетельству №419045 и лицом, подавшим возражение, который не был разрешен в установленном законом порядке. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании заключения палаты по патентным спорам Роспатентом было принято решение от 17.12.2013 об удовлетворении возражения от 24.07.2013 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419045 полностью.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу №СИП-33/2014 решение Роспатента от 17.12.2013 было признано недействительным. Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 было оставлено без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2015.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение возражения от 24.07.2013 рассматривается коллегией Палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.08.2009) 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).

Согласно положению 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 либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с положениями пункта 9 статьи 1483 Кодекса 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 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии палаты по патентным спорам 08.04.2015 поступила просьба о признании возражения от 24.07.2013 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения от 24.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419045.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 24.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419045.