

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 15.01.2015, поданное ЗАО «Биохимпром», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №163576, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения по заявке № 97701167 с приоритетом от 31.01.1997 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.04.1998 за №163576 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Микробные технологии», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «DEVOUROIL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения, слева от него в верхней части знака расположена буква R в круге. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №163576 ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- 13.04.1992 Научно-производственное объединение «Биотехинвест» (далее – патентообладатель) подало заявку на регистрацию изобретения Консорциум микроорганизмов RHODOCOCCLUS SP., RHODOCOCCLUS MARIS, RHODOCOCCLUS ERYTHROPOLIS, PSEUDOMONAS STUTZERI, CANDIDA SP, используемый для очистки почвенных и солоноватоводных экосистем от загрязнения нефтепродуктами, в результате был выдан патент №2023686, опубликованный 30.11.1994, сущность изобретения – создана ассоциация микроорганизмов под названием Devouroil (транслитерация русскими буквами – Деворойл), которое было придумано авторами изобретения;

- патентообладателем были осуществлены различные действия по разработке препарата, многочисленные испытания и экспертизы препарата для запуска его в массовое производство в период с 1992 по 1995 годы (см. приложения);

- патентообладателем были приложены определенные усилия для того, чтобы начать промышленное производство и вывести препарат «Деворойл» на российский и иностранный рынки в период с 1992 по 1996 годы, что подтверждается приложенными письмами, договорами, статьями и дипломом;

- у потребителей за указанный период времени (около пяти лет) сложилось устойчивое представление о патентообладателе как о единственном производителе и распространителе препарата «Деворойл», в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Микробные технологии» вводит потребителей в заблуждение;

- у ООО «Микробные технологии» не было возможности производить подлинный препарат «Деворойл», поскольку штаммы, входящие в состав препарата, были задепонированы во Всероссийской коллекции микроорганизмов ИФБМ РАН одним из авторов изобретения Борзенковым И.А., который не давал согласия для получения штаммов из этой коллекции ООО «Микробные технологии», из чего следует, что препарат, который производило и производит указанное лицо, не является препаратом Деворойл

по патенту №2023686, что подтверждается и другими приложенными к возражению документами;

- словесное обозначение «Деворойл» является транслитерацией словесного обозначения «Devouroil», которое состоит из двух слов английского языка – глагола devour, одним из значений которого является «поглощать, разрушать, уничтожать, истреблять», и существительного oil, которое в переводе на русский язык означает «жидкая смазка, масло, нефть», что в целом может быть переведено как «разрушать нефть», что указывает на назначение товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В возражении от 15.01.2015 выражена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №163576.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- автоматизированная выписка из Государственного реестра изобретений Российской Федерации на патент №2023686 [1];

- лабораторный регламент на производство опытной партии биомассы микроорганизмов (Деворойл) ЛР 5509-85-91 от 13.12.1991 [2];

- договор №142 на создание (передачу) научно-технической продукции от 02.01.1992 [3];

- письмо Государственного комитета РСФСР санитарно-эпидемиологического надзора от 18.05.1992 №01-13/242-11 «О проведении натурных испытаний биопрепарата «Деворойл» для очистки почвы от загрязнения нефтью» [4];

- письмо Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 02.06.1992 №02-26/273 [5];

- письмо Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте Российской Федерации от 17.06.1992 №01-13/362-11

«О проведении натуральных испытаний биопрепарата «Деворойл» для очистки водоемов от загрязнения нефтью» [6];

- сопроводительное письмо Московского ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана от 28.12.1992 №06-96 и заключение по гигиенической оценке биопрепаратов, предназначенных для ликвидации нефтяных загрязнений от 23.11.1992 №06-88 [7];

- письмо Заместителя главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.1993 за №01-13/108-11 «Об использовании биопрепарата «Деворойл» для очистки воды и почвы от загрязнения нефтью»[8];

- заключение о токсичности биопрепарата «Деворойл» для гидробионтов №132 от 27.09.1993 [9];

- сопроводительное письмо №11-32/237 от 20.04.1995 и выписка из Сводного заключения экспертной комиссии Главного управления государственной экологической экспертизы Минприроды России по материалам о применении биопрепарата «Деворойл» для очистки почв, водоемов, поверхности морей и океанов от загрязнения нефтью и нефтепродуктами от 15.04.1995[10];

- акт-сдачи приемки научно-технической продукции по этапу 1 договора №5 от 15.06.1995 «Определение предельно допустимой концентрации для рыбохозяйственных водоемов одного препарата, предназначенного для ликвидации нефтяных пролитий» [11];

- письмо Заместителя главного государственного санитарного врача Российской Федерации №01-13/1102-11 от 29.08.1995 [12];

- договор-поручение от 15.09.1995 [13];

- письма НПП «Биотехинвест» от зам. директора фирмы «Новус» от 10.04.1992 №89/11-239 [14];

- гарантийное письмо от НПП «Биотехинвест» зам. генерального директора ПО «Татнефть» от 20.05.1992 №105/БТИ-п [15];

- диплом первой степени ВДНХ СССР от 28.12.1992 [16];
- буклет НПП «Биотехинвест» об эффективности препарата «Деворойл» [17];
- договор на создание (передачу) научно-технической продукции от 01.01.1993 [18];
- акт на выполнение работ по договору от 15.03.1993 «Разработка технологии применения биопрепарата «Деворойл» на локальных разливах мазута» [19];
- факс от Joint stock company «Агеорэг ех» от 28.02.1994 [20];
- заключительный акт на работы по договору «Выполнение работ по охране окружающей среды от загрязнения» от 26.09.1994 [21];
- письмо Научно-производственного центра по охране окружающей среды МПС РФ №4 от 10.01.1996 [22];
- письмо Акционерного общества открытого типа «Коминетфть» №89/Б70-22 от 29.01.1996 [23];
- письмо Калининской атомной электростанции концерна «Росэнергоатом» №50/931 от 07.02.1996 «Об использовании биопрепарата «Деворойл» для очистки воды и почвы от нефтепродуктов» [24];
- договор №386 на проведение работ по охране окружающей среды от 24.06.1996 [25];
- письмо Калининской атомной электростанции концерна «Росэнергоатом» №50/6802 от 22.11.1996 [26];
- статья «Эксперимент по очистке почв газотранспортного объекта от нефтепродуктов» [27];
- запрос №401 от 01.08.2011 ФГУП ГосНИИГенетика и ответ на него [28];
- акт отбора проб к акту №159 от 28.03.2011 [29];
- заключение №1 от 26.04.2011 [30];
- заключение эксперта №159 от 27.04.2011 [31];

- сопроводительное письмо №12311-001.1/2113.1-140 от 07.07.2011 и экспертное заключение №1 от 05.07.2011 [32];
- письмо зав. отделом Всероссийской коллекции микроорганизмов №12310/02-1-2115 от 29.07.2011 [33];
- экспертное заключение №414 от 09.08.2011 [34];
- сопроводительное письмо №12311-01.1/2115 -38 от 15.03.2013 и экспертное заключение №1 от 07.03.2013 по уголовному делу №182093 [35];
- решение об отказе в регистрации по заявке №2000711191 [36];
- информация о переводе слов devour и oil с сайта slovari.yandex.ru [37];
- постановление о возбуждении уголовного дела в отношении руководства ЗАО «БИОН» и принятии его к производству от 17.04.2014 [38].

Правообладателем оспариваемого товарного знака был представлен отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, ЗАО «Биохимпром» не является заинтересованным лицом, поскольку все представленные материалы относятся к деятельности НПО «Биотехинвест»;
- ЗАО «Биохимпром» не является правопреемником НПО «Биотехинвест»;
- отсутствие заинтересованности у лица, подавшего возражение, уже является основанием для отказа в удовлетворении возражения;
- представленные в возражении документы не свидетельствуют о том, что товар, маркируемый обозначением «Деворойл», ассоциируется у потребителя с деятельностью НПО «Биотехинвест»;
- согласно представленным документам НПО «Биотехинвест» осуществлялись приготовления к производству препарата «Деворойл», а также произведены и реализованы единичные партии товара, что не позволяет вести речь о формировании у потребителя устойчивых ассоциаций с указанным лицом и введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- оспариваемый товарный знак за время его использования приобрел устойчивые ассоциации с его правообладателем, который с самого начала своей деятельности в 1997 году занимается выпуском, введением в гражданский оборот и продвижением биопрепарата под обозначением «Деворойл/Devouroil», что подтверждается приложенными к отзыву документами;

- за годы активного использования обозначение «Devouroil/Деворойл» приобрело известность у потребителя и стало ассоциироваться именно с ООО «Микробные технологии» (правообладатель), а также с ООО «Сити Строй» - пользователем оспариваемого знака по договору коммерческой концессии от 04.06.2013;

- с 1997 по 2014 годы ООО «Микробные технологии» произвело и реализовало более 20 тонн биопрепарата «Деворойл», высокое качество и эффективность которого были неоднократно отмечены дипломами, свидетельствами и т.п. (см. приложения);

- реализация препарата осуществлялась не только на территории Российской Федерации, но и зарубежным контрагентам (Латвия, Беларусь, Казахстан, Гонконг, Китай);

- у ООО «Микробные технологии» имеется исключительное право на знак «Devouroil» по международной регистрации №953503, правовая охрана которого распространяется на территории стран Бенелюкса, Швейцарии, Китая, Германии, Испании, Франции, Великобритании и Японии;

- оспариваемый товарный знак «Devouroil» относится к фантазийным обозначениям и не указывает на назначение товаров и услуг, для которых этот знак зарегистрирован;

- обозначение «Деворойл/Devouroil» как лексическая единица отсутствует в языковых и толковых словарях и энциклопедиях;

- «Devouroil» действительно может быть разбито на два английских слова - devour (поглощать, пожирать, жадно есть) и oil (нефть, масло), т.е. буквальный перевод обозначения – «пожирать масло, поглощать нефть, жадно

есть нефть», очевидно, что такой перевод требует дополнительных рассуждений и домысливания, ассоциативных связей с товаром, кроме того, потребитель не будет делить на части обозначение, чтобы перевести каждую из них;

- обозначение «Devouroil» не является описательной характеристикой, а представляет собой товарный знак правообладателя.

С учетом вышеизложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2015 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- сведения о ЗАО «Биохимпром» с официального сайта регистрирующего органа (ФНС РФ) [39];

- договор коммерческой концессии между ООО «Микробные технологии» и ООО «Сити Строй», приложение к свидетельству на товарный знак №163576[40];

- подготовительные документы на производство препарата «Деворойл»; разрешительные документы на производство и введение в оборот препарата «Деворойл»[41];

- договоры на поставку препарата «Деворойл», научное сотрудничество, проведение ликвидационных / очистных работ с применением препарата «Деворойл» и др.[42];

- иная сопроводительная документация к договорам на использование препарата «Деворойл», в том числе товарные накладные, счета, акты сверки [43];

- письма контрагентам и от контрагентов, касающиеся покупки препарата «Деворойл»[44];

- акты, отчеты и рекомендательные письма, подтверждающие успешное использование препарата «Деворойл»[45];

- рекомендательные письма от зарубежных контрагентов [46];

- статьи и иные материалы конференций, брошюры, посвященные препарату «Деворойл»[47];
- дипломы, свидетельства, касающиеся препарата «Деворойл»[48];
- распечатки о препарате «Деворойл» из сети Интернет [49];
- информационное письмо об объемах производства и реализации биопрепарата «Деворойл» от 15.04.2015г.[50];
- информационное письмо о наиболее значимых потребителях биопрепарата «Деворойл» от 15.04.2015г.[51];
- скрин-шоты сайта <http://dic.academic.ru/>, энциклопедии Википедия, Оксфордского словаря английского языка, онлайн-словаря Мультигран [52].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за №5/29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматриваются исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак, если иное специально не предусмотрено законом.

С учетом даты (31.01.1997) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным Минюстом РФ от 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 22.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока

действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1513 предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом (пункт 2 статьи 1513 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на время и место их производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров, даты производства и т.д. (подпункт 1.5 пункта 2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.3 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. Обозначение признается ложным или вводящим в

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №163576 представляет собой словесное обозначение «DEVOUROIL», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения, слева от которого и немного сверху расположен элемент в виде буквы R в круге. Товарный знак охраняется в отношении товаров 01, 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Возражение, поданное ЗАО «Биохимпром», мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 2 Закона ввиду того, что обозначение «Devouroil» указывает на назначение товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а также вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Коллегия не усматривает заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №163576 ЗАО «Биохимпром», поскольку все материалы возражения касаются деятельности иного лица - НПО «Биотехинвест». Сведений, подтверждающих деятельность подавшего возражение ЗАО «Биохимпром», связанную с производством и продвижением товаров, указанных в перечне свидетельства №163576, возражение не содержит. Отсутствуют также документы, которые свидетельствовали бы о правопреемстве или аффилированности указанных лиц. Тот факт, что лицо, подавшее возражение, с 2000 по 2003 годы было обладателем исключительного права на патент №2023686, в реферате к которому было упомянуто обозначение «Devouroil» в качестве названия ассоциации микроорганизмов, также не может служить подтверждением того, что ЗАО «Биохимпром» является заинтересованным в подаче данного возражения лицом, поскольку действие указанного патента было прекращено на дату подачи возражения, а сведений о какой-либо хозяйственной

деятельности этого лица, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, не представлено.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно НПП «Биотехинвест» коллегия отмечает следующее.

Представленные материалы [1-35] не доказывают, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «DEVOUROIL» способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, через ассоциации, связанные с предшествующими знаниями потребителей о товарах под обозначением «DEVOUROIL». Возражение не содержит материалов, подтверждающих длительное и интенсивное использование этого обозначения в отношении товаров 01, 11 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак. Приложенные к возражению документы свидетельствуют лишь о подготовке к производству и о выпуске единичных партий товара, что не позволяет сделать вывод о формировании у потребителя устойчивых ассоциаций с НПО «Биотехинвест», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака – ООО «Микробные технологии». В то же время правообладателем были представлены документы [40-52], свидетельствующие о том, что обозначение «Деворойл/Devouroil» в результате его активного использования на территории Российской Федерации за период с 1997 по настоящее время ассоциируется именно с ООО «Микробные технологии», который является правообладателем оспариваемого знака, или с ООО «Сити Строй», который использует товарный знак по договору коммерческой концессии. В частности, согласно материалам отзыва общие объемы производства и реализации биопрепарата «Деворойл» правообладателем оспариваемого товарного знака за период с 1997 по 2014гг. были следующими:

1997 - 1250 кг, 1998 - 632 кг, 1999 - 1024 кг, 2000 - 997 кг, 2001 - 1592 кг, 2002 - 390 кг, 2003 - 832 кг, 2004 - 966 кг, 2005 - 946 кг, 2006 - 724 кг, 2007-806 кг, 2008 - 1688 кг, 2009 - 1036 кг, 2010 - 4651 кг (в том числе 4296 кг произведены ООО «ЭкоТехИнформ» по договору передачи права на использование ноу-хау №МТ/ЭТИ-11/01/2010), 2011-5022 кг (произведены ООО «ЭкоТехИнформ» по тому же договору), 2012 - 1914 кг и 2013-2014 - 947 кг (произведены ООО «Сити Строй» по договору передачи на использование товарных знаков и ноу-хау №МТ/СС-25/01/2013 от 25.01.2013). Среди потребителей биопрепарата «Devouroil/Деворойл» такие крупные предприятия нефтегазового комплекса России как ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», ОАО «Сургутнефтегаз», НГДУ «Лениногорскнефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Татнефть-Нефтехимсервис», ОАО «Черномортранснефть», ОАО «Якутгазпром», ООО «Юрхаровнефтегаз», ОАО «Сахатранснефтегаз», ООО «Газпромнефть – Центр», ОАО «ТНК–BP Холдинг», ООО «Башнефть-Добыча», ООО «РН – Сервис-Экология», ОАО «РязаньТрансНефтепродукт», ООО «НОВАТЭК–ТаркосалНефтегаз», предприятия Казахстана - АО «Каражанбамунай», ТОО «Актобе НГС», а также ряд предприятий коммунального и строительного комплексов Москвы: «Мосинжпроект», «Мосводосток», ЗАО «ДОРИНЖ – 35», ТОО «Ордынка 448». Качество и высокая эффективность биопрепаратов «Devouroil/Деворойл» производства ООО «Микробные технологии» и ООО «Сити Строй» неоднократно отмечены почетными дипломами, свидетельствами, медалями и т.п. На протяжении всего периода производства препарата правообладателем проводится работа по его активному продвижению путем участия в конференциях, публикации статей, выпуска брошюр и т.д.

Таким образом, отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги, следовательно, товарный знак по свидетельству №163576 соответствует требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Относительно мотива возражения, касающегося того, что обозначение «DEVOUROIL» указывает на назначение товаров и услуг, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Анализ словесного обозначения «DEVOUROIL» показал, что указанное обозначение носит фантазийный характер, что подтверждается отсутствием его значения в общедоступных языковых словарях и словарно-справочных источниках информации, в том числе сети Интернет. Следовательно, отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак является описательным обозначением и указывает на назначение товаров и услуг, как это отмечено в возражении.

По мнению лица, подавшего возражение, обозначение «Devouroil» можно разделить на два английских слова «devour» и «oil», которые имеют следующие значения «поглощать, уничтожать, разрушать, истреблять, жадно есть» и «масло, нефть, смазка» соответственно. С учетом указанных значений возможными переводами этого обозначения могут быть «разрушать нефть» или «уничтожать масло, смазку», «жадно есть нефть, масло» и др. Приведенные значения носят ассоциативный характер и не являются прямым указанием на назначение товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Принимая во внимание наличие фантазийного характера обозначения «DEVOUROIL», коллегия сочла оспариваемый товарный знак соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №163576.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №163576.**