

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

22 марта 2016 года

Дело № СИП-697/2015

Резолютивная часть решения объявлена 15 марта 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 22 марта 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего – судьи Голофаева В.В.,

судей – Рогожина С.П., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником  
Соловьевой А.И.,рассмотрел в судебном заседании заявление закрытого акционерного  
общества «Биохимпром» (Университетский просп., д.6, корп. 1, Москва  
117333, ОГРН 1037700070539)о признании недействительными решений Федеральной службы по  
интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30,  
корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 20.09.2015 об отказе в  
удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны  
товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 163575 и  
от 20.09.2015 об отказе в удовлетворении возражения против  
предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству

Российской Федерации № 163576.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью «Микробные технологии» (просп. 60-летия Октября, 7/2, Москва, 117312, ОГРН 1037739362935).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя: Новиков В.И., ген. директор (протокол № 19 от 17.02.2016);

Борисов И.В., по доверенности от 15.03.2016;

от Роспатента: Кольцова Т.В., по доверенности от 11.08.2015;

от третьего лица: Марканов Д.Ю. и Сергунина Т.В., по доверенности от 25.12.2015.

Суд по интеллектуальным правам

#### УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество «Биохимпром» (далее – заявитель, общество «Биохимпром», общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании недействительным решения Роспатента от 20.09.2015 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 163575.

Вместе с исковым заявлением общество подало ходатайство об объединении настоящего дела с делом № СИП-696/2015, в рамках которого обществом заявлено требование о признании недействительным решения Роспатента от 20.09.2015 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 163576.

Определением Суда по интеллектуальным правам 25.01.2016 ходатайство об объединении дел удовлетворено – рассматриваемое дело № СИП-697/2015 объединено с делом № СИП-696/2015, находящимся в производстве Суда по интеллектуальным правам, в одно производство для

совместного рассмотрения с присвоением делу объединенного номера СИП-697/2015.

Заявленные обществом «Биохимпром» требования мотивированы тем, что оспариваемые решения Роспатента от 20.09.2015 не соответствуют нормам законодательства в области правовой охраны товарных знаков, нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Доводы заявителя сводятся к тому, что он является заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации №№ 163575 и 163576, которые, по мнению заявителя, способны ввести потребителя в заблуждение в отношении товара (препарата «Деворойл»/«Devougoil») и его изготовителя, а кроме того, указывают на назначение товаров, в связи с чем их регистрация противоречит пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее – Закон о товарных знаках).

Роспатент в своем отзыве возражал против удовлетворения заявленного требования, указывая на несостоятельность доводов заявителя и правомерность оспариваемого решения, а также на то, что регистрация оспариваемых товарных знаков не противоречит пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен правообладатель оспариваемых товарных знаков – общество с ограниченной ответственностью «Микробные технологии» (далее – третье лицо, общество «Микробные технологии», правообладатель).

В своем отзыве третье лицо просило отказать в удовлетворении заявления, полагая, что Роспатент, принимая оспариваемые решения от

20.09.2015, пришел к правомерному выводу о соответствии оспариваемых заявителем товарных знаков требованиям законодательства. Также третьим лицом в отзыве приведены доводы о наличии в действиях заявителя по оспариванию зарегистрированных товарных знаков признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

В судебном заседании по ходатайству представителя заявителя суд приобщил к материалам дела дополнительные материалы, уточняющие правовую позицию заявителя, а также, принимая во внимание недопустимость учета свидетельских показаний в качестве доказательства введения в гражданский оборот препарата «Деворойл»/«Devougoil» и узнаваемости его потребителями, отказал в вызове в суд свидетеля, распространявшего данный препарат.

Заявленные генеральным директором общества «Биохимпром» в судебном заседании ходатайства об отложении судебного заседания в связи с болезнью представителя, а также о назначении судебной экспертизы на предмет определения узнаваемости потребителями препарата «Деворойл»/«Devougoil» до даты приоритета оспариваемых товарных знаков отклонены судом ввиду отсутствия доказательств болезни представителя, согласия экспертной организации на проведение экспертизы, ее стоимости и компетентности экспертов. Кроме того, ходатайство о назначении судебной экспертизы, не заявлявшееся ранее заявителем на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, суд расценивает как направленное на затягивание судебного разбирательства.

Давая суду пояснения по существу заявленных требований представители заявителя поддержали свои требования; представитель Роспатента в удовлетворения заявленных требований просил отказать; представители третьего лица, настаивая на законности регистрации товарных знаков, возражали против удовлетворения заявленных требований.

Выслушав доводы представителей участвующих в деле лиц,

исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленные обществом «Биохимпром» требования не подлежащими удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, товарные знаки «ДЕВОРОЙЛ» по свидетельству Российской Федерации № 163575 и «DEVOUROIL» по свидетельству Российской Федерации № 163576 зарегистрированы 30.04.1998 имя общества «Микробные технологии» с приоритетом от 31.01.1997 в отношении товаров 01, 11-го и услуг 37, 40 и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

В Роспатент 15.01.2015 от общества «Биохимпром» поступили возражения против предоставления правовой охраны указанным товарным знакам, мотивированные тем, что правовая охрана им предоставлена в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку зарегистрированные обозначения указывают на назначение товара и способны ввести в заблуждение потребителей относительно товара и его производителя.

Решениями Роспатента от 20.09.2015 в удовлетворении возражений общества «Биохимпром» было отказано, правовая охрана оспариваемых товарных знаков оставлена в силе ввиду отсутствия у заявителя заинтересованности в подаче возражений против предоставления им правовой охраны, а также в связи с соответствием произведенной регистрации товарных знаков требования законодательства.

Ссылаясь на ошибочность указанных выводов Роспатента, а также на наличие в действиях общества «Микробные технологии» по регистрации спорных товарных знаков признаков злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции, общество «Биохимпром» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании оспариваемых

решений Роспатента от 20.09.2015 недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их

соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3. совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок

рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритетов спорных товарных знаков (31.01.1997) и даты подачи возражений против регистрации товарных знаков (15.01.2015) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению Закон о товарных знаках (в первой редакции), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995 (далее – Правила), а также часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках 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.

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 2.3 Правил 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.

Также не допускается регистрация в качестве товарных знаков



обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (пункт 2 статьи 6 Закона о товарных знаках).

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.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ 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 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 ГК РФ, 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 ГК РФ, могут быть поданы заинтересованным лицом (пункт 2 статьи 1513 ГК РФ).

Признавая общество «Биохимпром» лицом, не заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 163575 и 163576, Роспатент исходил из недоказанности обществом факта ведения хозяйственной деятельности, связанной с производством и продвижением товаров, для которых

зарегистрированы оспариваемые знаки (либо однородной им), поскольку все представленные с возражениями материалы касаются деятельности иного лица – НПО «Биотехинвест» (отсутствуют также документы, которые свидетельствовали бы о правопреемстве или аффилированности указанных лиц.)

Ссылки подавшего возражение общества «Биохимпром» на наличие у него в период с 2000 по 2003 годы исключительных прав на патент Российской Федерации № 2023686, в реферате к которому было упомянуто обозначение «Devouroil» в качестве названия ассоциации микроорганизмов, также не были признаны Роспатентом обстоятельством, подтверждающим наличие заинтересованности в подаче возражений против правовой охраны оспариваемых товарных знаков, поскольку действие указанного патента было прекращено на дату подачи возражений.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, судебная коллегия полагает, что указанный вывод Роспатента является правильным, а общество «Биохимпром», как лицо, не подтвердившее ведение какой-либо хозяйственной деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы оспариваемые знаки, – является лицом, не заинтересованным в аннулировании регистрации товарных знаков общества «Микробные технологии».

При этом отсутствие деятельности, однородной тем товарам и услугам, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, заявителем не оспаривается.

Ссылки заявителя на то, что он с 2000 по 2003 годы являлся патентообладателем по патенту Российской Федерации на изобретение № 2023686, не имеют правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку охрана изобретения ограничена объемом формулы, которая не включает какие-либо названия, в том числе, «Деворойл»/«Devouroil». Кроме того, на дату подачи возражений действие

указанного патента было прекращено.

При проверке довода заявителя о противоречии регистрации оспариваемых товарных знаков пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках судом установлено, что оспариваемые товарные знаки представляют собой словесные обозначения «ДЕВОРОЙЛ» и «DEVOUROIL», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и английского алфавитов, слева от которых в верхней части знаков расположена буква R в круге.

Анализ словарно-справочных источников показал, что слова «деворойл»/«devouroil» в русском и английском языках отсутствуют (не упоминаются в словарях русского/английского языков, энциклопедиях).

Отсутствие словесных обозначений в общедоступных языковых словарях и словарно-справочных источниках информации свидетельствует о фантазийном характере обозначений.

По мнению заявителя, товарные знаки являются описательными (состоят из двух слов английского языка: «devour» – пожирать, поглощать, уничтожать, и «oil» – масло, нефть, смазочный материал, которые имеют однозначное значение «поглощать нефть»), указывают на назначение товаров и услуг оспариваемых регистраций.

Между тем, по мнению суда, из смыслового значения слов «devour» и «oil» следует, что данные слова являются многозначными и могут быть переведены с английского языка по-разному: «пожиратель масла», «поглощать нефть».

Кроме того, полагая, что средний потребитель знаком с английским языком, суд принимает во внимание различный уровень знания иностранного языка средним российским потребителем, который может и не знать значение редко употребляемых слов, каким, по мнению суда, является слово «devour».

Таким образом, суд полагает, что товарные знаки не вызывают в сознании потребителя однозначное понятие и не ассоциируются с

продуктом напрямую, для понимания их значения требуются домысливания, рассуждения, что свидетельствует о том, что обозначения «деворойл»/«devouroil» не являются простым наименованием товара.

Также данные обозначения никак не указывают вид, качество, количество, свойства, ценность товаров, а также на время и место их производства или сбыта.

С учетом изложенного, у судебной коллегии нет оснований считать, что обозначения «ДЕВОРОЙЛ»/«DEVOUROIL» являются описательной характеристикой товаров и услуг, либо будут однозначно восприняты потребителями как значимые слова английского языка или их транслитерация, в связи с чем регистрация этих обозначений не противоречит пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В отношении довода заявителя о способности оспариваемых товарных знаков ввести в потребителей заблуждение относительно изготовителя товара, суд считает необходимым отметить, что для вывода о такой возможности необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Для подтверждения таких ассоциаций необходимо представление доказательств активного производства, рекламы и продвижения, введения в гражданский оборот товаров под обозначением «ДЕВОРОЙЛ»/«DEVOUROIL», активного использования такого обозначения.

Оценив документы, представленные заявителем в Роспатент с возражением, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что они не подтверждают возникновение у потребителей ассоциативной связи между оспариваемыми товарными знаками, с одной стороны, и иным лицом (не правообладателем), с другой стороны, поскольку из

данных документов не усматривается длительное и интенсивное использование иными лицами обозначений «ДЕВОРОЙЛ»/«DEVOUROIL» в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрированы эти товарные знаки. Приложенные к возражению документы свидетельствуют лишь о подготовке к производству и о выпуске единичных партий товара.

При этом суд отмечает, что единственным документом, который мог бы подтвердить доведение товара под товарными знаками «ДЕВОРОЙЛ»/«DEVOUROIL» до потребителя, является договор № 386 на проведение работ по охране окружающей среды от 24.06.1996, заключенный между АОЗТ «Биотехинвест» (исполнитель) и АООТ «ЛУКОЙЛ-Когалымнефтегаз» (заказчик).

В то же время одного договора недостаточно для утверждения о том, что потребитель ассоциирует товарные знаки «ДЕВОРОЙЛ»/«DEVOUROIL» с обществом «Биотехинвест», а не с правообладателем товарных знаков. Кроме того, доказательств исполнения данного договора заявителем не представлено.

Ссылаясь на то, что оспариваемые товарные знаки вводят потребителей в заблуждение относительно самого товара, заявитель указывает, что у общества «Микробные технологии» не было возможности производить подлинный препарат «Devouroil», поскольку штаммы, входящие в состав препарата «Devouroil», были депонированы во Всероссийской коллекции микроорганизмов ИБФМ РАН, из чего, по мнению заявителя, следует, что производимый обществом «Микробные технологии» товар не является препаратом «Devouroil» по патенту Российской Федерации № 2023686.

Указанные доводы заявителя отклоняются судом, поскольку состав и качество производимых товаров не входят в предмет доказывания при оспаривании регистрации товарных знаков.

Таким образом, изложенные заявителем доводы и представленные им документы не доказывают возможность введения потребителей в

заблуждение оспариваемыми товарными знаками.

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что требования заявителя при подаче возражений в Роспатент сводились к признанию недействительной правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 163575 и № 163576 полностью. Однако, представленные им документы не имеют отношения к товарам 11, услугам 37, 42 классов МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки.

Изложенные в дополнении к заявлению об оспаривании ненормативных правовых актов доводы общества «Биохимпром» о наличии в действиях по регистрации обществом «Микробные технологии» оспариваемых товарных знаков признаков злоупотребления права и недобросовестной конкуренции подлежат отклонению, поскольку исходя из диспозиции статьи 10 ГК РФ в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о регистрации товарных знаков исключительно с намерением причинить вред другому лицу, в том числе обществу «Биотехинвест», указанные действия не совершены в обход закона с противоправной целью, а также не доказано иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

По указанным мотивам подлежит отклонению и заявление правообладателя о наличии со стороны заявителя злоупотребления правом.

Принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемых ненормативных правовых актов, принятых уполномоченным органом, в связи с чем требование общества «Биохимпром» о признании оспариваемых решений недействительными удовлетворению не подлежит.

Понесенные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 65, 71, 75, 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий  
судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Е.Ю. Пашкова