

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 07.12.2016 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РапсодПлюс», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574623, при этом установила следующее.

ЗЛАКТЕРР

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015712543 с приоритетом от 28.04.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.05.2016 за №574623 в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Биокефарм Рус», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**ЗЛАКТЕРР**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.12.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №574623 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, так как представляет собой обозначение,

которое использовалось ООО «РапсодПлюс» и аффилированными с ним лицами задолго до даты приоритета оспариваемого знака;

- лицо, подавшее возражение (ООО «РапсодПлюс»), было создано 04 августа 2008 года путем реорганизации в форме слияния ООО «РАПСОД» (ОГРН 1096027001212) и ООО «АсТеРо Групп» (ОГРН 1037700159903), последнее являлось правообладателем товарного знака «ЗЛАКТЕРР» по свидетельству №287554 в отношении товаров 01 и 05 класса МКТУ, срок действия которого истек 10.03.2014 г.;

- лицо, подавшее возражение, является правопреемником исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 287554, однако в силу обстоятельств, связанных с внутрикорпоративными процессами по слиянию компаний, юридически значимые действие, связанные с переходом исключительных прав на указанный товарный знак, а также с продлением его срока действия, своевременно произведены не были;

- с момента создания юридического лица, получив в порядке универсального правопреемства права на товарный знак № 287554 и обозначение «Злактерр», лицо, подавшее возражение, при участии аффилированного с ним ООО «АгроПро» и партнеров ООО «АгроХимПласт», ООО «Землякофф» активно использовало его для обозначения товаров, относящихся к 01 и 05 классам МКТУ, что создало в сознании потребителя ассоциации обозначения «Злактерр» с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем;

- оспариваемый знак используется как наименование пестицида в выданном 25 августа 2011 года свидетельстве о государственной регистрации № 190, которое так же фигурирует в открытых источниках информации (в том числе Интернет), реестрах агрохимикатов;

- узконаправленность рынка сбыта описываемого товара (потребители товаров, предназначенных для сельского хозяйства, сельхозпроизводители), распространенность информации (в том числе и в сети Интернет) о производителе (поставщике) товара под обозначением «Злактерр» свидетельствуют о том, что на дату подачи заявки №2015712543 указанное обозначение было известно как

обозначение, служащее для индивидуализации товаров ООО «РапсодПлюс», производимых под его контролем;

- правообладатель оспариваемого знака ООО «Биокефарм Рус», которому было известно о правопреемстве ООО «РапсодПлюс» и ликвидации ООО «АсТеро Групп», в момент ликвидации последнего направил на регистрацию договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак № 287554, который 12 апреля 2010 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности был зарегистрирован за № РД0063092;

- по решению Арбитражного суда города Москвы от 12 сентября 2011 года и постановлению Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 декабря 2011 года по делу №А40-45748/11-110-368 данный договор был признан недействительным, из чего следует, что ООО «Биокефарм Рус» на дату подачи заявки № 2015712543 на регистрацию товарного знака полностью осознавало принадлежность товарного знака лицу, подавшему возражение;

- в результате использования обозначения «Злактерр» в течение достаточно длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака не его правообладателем в сознании потребителя возникает представление о производителе товаров, не соответствующее действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №574623 недействительной в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «АСТЕРО ГРУПП»[1];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «РапсодПлюс» [2];
- выписка из устава ООО «РапсодПлюс» [3];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «РапсодПлюс» от 04.09.2009[4];
- свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката от 25.08.2011 [5];

- договоры на поставку товара с приложениями, товарными накладными и платежными документами от 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 гг [6];

- гарантийные письма [7];

- контракт №01-12-14/9 от 01.12.2014 [8];

- страницы учебного пособия В.П. Лухменев, А.П. Глинушкин «Средства защиты растений от вредителей, болезней и сорняков» под ред. проф. В.П. Лухменева, Оренбург, Издательский центр ОГАУ, 2012 [9];

- сведения из сети Интернет [10];

- каталог продукции [11].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с доводами возражения в устной форме на заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2017.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.04.2015) 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 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

ЗЛАКТЕРР

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №574623

представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ – «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; препараты для укрепления растений, препараты химические и/или биологические для управления стрессами растений, препараты для регулирования роста растений, препараты химические для обработки семян, вещества поверхностно-активные, химические вещества природные или искусственные для использования в качестве приманки для спаривания или агентов для дезориентации насекомых» и товаров 05 класса МКТУ – «препараты для уничтожения вредных животных и борьбы с ними, инсектициды, фунгициды, гербициды, пестициды», указанных в свидетельстве.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого товарного знака, обусловленные предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака фонетически тождественного с ним словесного обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он является тождественным фонетически и сходным графически с обозначением «Злактерр», используемым лицом, подавшим возражение, в своей хозяйственной деятельности, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам возражения, обозначение «Злактерр» использовалось и продолжает использоваться под контролем ООО «РапсодПлюс» аффилированной с указанным лицом компанией ООО «АгроПро» при участии партнеров ООО «АгроХимПласт» и ООО «ЗемлякоФФ».

С 2011 года лицо, подавшее возражение, владеет свидетельством о государственной регистрации пестицида «Злактерр» [5], которое действует по 28 июля 2017.

Обозначением «Злактерр» маркируется гербицид для уничтожения однолетних и многолетних злаковых сорняков, производимый под контролем лица, подавшего возражение. Данный гербицид используется сельскохозяйственными предприятиями и не предназначен для личных подсобных хозяйств, что существенно сужает круг потребителей указанного товара до специалистов аграрного сектора.

Работая на рынке указанных товаров, лицо, подавшее возражение, зарекомендовало себя как надежный и проверенный поставщик средств защиты растений от вредителей сельскохозяйственных культур. В частности, согласно представленным документам гербицид «Злактерр» поставлялся в такие крупные сельскохозяйственные регионы России как Краснодарский край, Ставропольский край, Воронежская, Курская, Липецкая, Тульская, Омская, Волгоградская, Кировская области, Алтайский край и др.[6].

Сведения о противозлаковом гербициде «Злактерр» и его производителе вошли в учебное пособие 2012 года для студентов высших учебных заведений, готовящих специалистов сельского хозяйства [9], что также способствовало его известности среди определенного круга потребителей.

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что обозначение «Злактерр» было введено в гражданский оборот для индивидуализации гербицида определенного вида задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, приобрело известность среди потребителей и благодаря его интенсивному использованию стало ассоциироваться с ООО «РапсодПлюс», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака, тем более при отсутствии

сведений об использовании им этого знака как до даты приоритета товарного знака по свидетельству №574623, так и после нее.

Как следует из возражения, обозначение «Злактерр» использовалось и используется в области производства препаратов для защиты растений, данная деятельность соотносится со всеми товарами 01 и 05 классов МКТУ, указанными в свидетельстве, поскольку они представляют собой готовые химические и/или биологические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве для ухода за растениями и защиты их от различных вредителей.

В связи с указанным регистрацией оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №574623 в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574623 недействительным полностью.