


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.06.2022, поданное ООО «Трактористы», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717914, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021717914 подано 26.03.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении следующих товаров 07, 12 классов МКТУ:

07 - измельчители (машины); машины для дробления; машины для измельчения; машины для рубки и измельчения древесно-кустарниковой растительности, машины для рубки и измельчения мелкой лесной поросли; машины сельскохозяйственные; мульчеры (орудия, приводимые в действие двигателем); мульчеры роторные, мульчеры с фиксированными зубьями; снегоочистители; экскаваторы.

12 - тракторы, в том числе используемые в лесной промышленности.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717914 было принято 25.04.2022.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Со ссылкой на сведения из сети Интернет (<https://tmccancelarussia.ru/about/>, <https://tmccancelarussia.ru/dealers/>; <https://tmccancelarussia.ru/>; [https://exkavator.ru/dealers/agrostek\\_ooo](https://exkavator.ru/dealers/agrostek_ooo); <https://1click.su/moskva/firm/tmc-cancela>) в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «АГРОСТЭК» (ООО АГРОСТЭК, г. Москва, ул. Новогорская, д. 71 оф. 211) ранее даты подачи данной заявки на регистрацию товарного знака для индивидуализации товаров, однородных заявленным, в связи с чем, в случае регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя, оно способно будет ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что, как указывает сам заявитель в графе 526 заявки, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «РЕШЕНИЯ ПО МУЛЬЧИРОВАНИЮ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Также сообщается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса, в материалы заявки поступило обращение заинтересованного лица (ООО «АГРОСТЭК», Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, кв./оф. 906/3), в котором выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, о чем заявитель был уведомлен 29.09.2021.

К обращению ООО «АГРОСТЭК» (далее – Обращение) были приложены материалы, которые были приняты во внимание при вынесении решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717914.

Согласно материалам, приложенным к Обращению, ООО «АГРОСТЭК» под своим фирменным наименованием, которое определено в его учредительных документах и было включено в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) при государственной регистрации в 2016 году, с 2019 года является официальным импортером на территории Российской Федерации сельскохозяйственной техники испанской компании «TMC CANCELA», используемой в сельском хозяйстве и лесной промышленности, а именно: мульчеров, гидравлического оборудования, камнедробилок, экскаваторов, минипогрузчиков и другой техники.

Из материалов, приложенных к Обращению, следует, что до даты (26.03.2021) подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака обозначения



«» заявитель в лице ООО «Трактористы» заключил с ООО «АГРОСТЭК» договоры купли-продажи техники от 16.04.2020 и от 15.07.2020, т.е. заявитель не только знал о существовании компании с фирменным наименованием «АГРОСТЭК», но также имел с ней коммерческие отношения в части купли-продажи товаров, однородных товарам 7 и 12 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2021717914.

К Обращению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГРОСТЭК» [1];
- информация с сайта ООО «АГРОСТЭК» о деятельности компании и каталоге продукции [2];
- копии договоров №5/2020 от 16.04.2020 и №11/2020 от 15.07.2020 [3].

В возражении, поступившем в Роспатент 08.06.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и приводит следующие доводы в обоснование своей позиции:


- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- установление фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- ООО «АГРОСТЭК» является эксклюзивным дистрибьютером международной компании TMC CANCELA (Calle Pedra Salgueira, s/n, 15684 Anxeriz-Tordoia, A Coruña, A Coruña, Испания) на территории Российской Федерации;

- Международная компания является производителем сельскохозяйственной техники под брендом «TMC CANCELA», при этом на продукции используется



комбинированное обозначение «» по международной регистрации №1385146, которое охраняется на территории Российской Федерации с приоритетом от 13.06.2017, дата регистрации 21.06.2017;

- приведенные в решении ссылки на интернет-ресурсы не позволяют однозначно сказать, с какого времени размещены на сайте указанные сведения, чтобы соотнести с датой приоритета заявленного обозначения. Кроме того, ни на одном из приведенных ресурсов нет информации о производстве оборудования самим ООО «Агростэк» или о маркировке оборудования обозначением «AGROSTEK».

Соответственно, вышеупомянутые ссылки на некие интернет-сайты явно недостаточны для вывода о длительности, интенсивности использования обозначения, возможности исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак.

Заявитель указывает на отсутствие доказательства того, что ООО «Агростэк» занимается именно производством товаров, маркированных обозначением «AGROSTEK» или «АГРОСТЭК», и полагает, что, поскольку ООО «Агростэк» не осуществляет производство и продажу одноименного оборудования, заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В дополнение к возражению заявитель представил следующие документы, подтверждающие ведение им хозяйственной деятельности с использованием заявленного обозначения:

- изображения товаров с обозначением «AGROSTEK РЕШЕНИЯ ПО МУЛЬЧИРОВАНИЮ» [4];
- сертификаты о ведении деятельности в качестве уполномоченных официальных дилеров на территории Российской Федерации [5];
- декларации о товарах [6].

На заседании коллегии, состоявшемся 22.08.2022, заявителю было указано на выявленные дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования, при этом коллегия руководствовалась пунктом 45 Правил ППС, а также пунктом 1.1. раздела 1 части IV Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП - 21/4, согласно которому соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса проверяется на стадии государственной регистрации товарного знака и рассмотрения возражения только при наличии обращения.

Заявитель, ознакомленный с дополнительными обстоятельствами, ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения для представления своей позиции по этому вопросу.

В дополнении к возражению, которое поступило в Роспатент 09.09.2022, заявитель представил свои доводы в отношении вышеуказанного дополнительного основания, препятствующего регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к тому, что ООО «АГРОСТЭК» является эксклюзивным дистрибьютером международной компании TMC CANCELA (Calle Pedra Salgueira, s/n, 15684 Anxeriz-Tordoia, A Coruña, A Coruña, Испания) на территории Российской Федерации, которая является производителем сельскохозяйственной техники под брендом «TMC CANCELA». На продукции используется комбинированное обозначение, которое зарегистрировано в Международной базе товарных знаков №1385146, а также охраняется на территории Российской Федерации (дата приоритета 13.06.2017, дата регистрации 21.06.2017).

Соответственно, ООО «АГРОСТЭК» не производит и не маркирует товары, оказывая исключительно дилерские и посреднические услуги.

Поскольку в перечне по заявке указаны именно товары, а не посреднические или дилерские услуги, заявитель полагает, что отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.03.2021) поступления заявки №2021717914 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции

Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


В соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения, в частности, требованиям статьи 1483 настоящего Кодекса.



В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса, в случае поступления такого обращения, содержащиеся в нем доводы учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник черного цвета, на фоне которого изображено слово «AGROSTEK», выполненное контрастным цветом стандартными заглавными буквами латинского алфавита. Ниже расположены словесные элементы «решения по мульчированию», выполненные мелким шрифтом буквами русского алфавита, заявленные как неохраняемые элементы товарного знака.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных выше в перечне заявки.

Заявитель выразил согласие с тем, что включенные в заявленное обозначение словесные элементы «РЕШЕНИЯ ПО МУЛЬЧИРОВАНИЮ» являются неохраняемыми элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ материалов возражения на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сложившейся правоприменительной практике по отношению к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным

фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1], размещенной на официальном сайте <https://www.nalog.ru/>, право на произвольную часть фирменного наименования «АГРОСТЭК» возникло у ООО «АГРОСТЭК» с даты 17.02.2016 его регистрации в качестве юридического лица, т.е. значительно ранее даты подачи (26.03.2021) заявки №2021717914 на регистрацию товарного знака.

Сравнительный анализ произвольной части фирменного наименования ООО «АГРОСТЭК» с заявленным обозначением, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «AGROSTEK», показал наличие между ними высокой степени фонетического сходства, близкой к тождеству, что обусловлено наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «АГРОСТЭК» является торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

В подтверждение своей деятельности ООО «АГРОСТЭК» представило договор №5/2020 от 16.04.2020 и договор №11/2020 от 15.07.2020 [3], заключенные с заявителем, предметом которых является продажа ему техники и оборудования (мульчер ТФК-200, включая механическую толкающую раму (серийный №НМ9W20.120.200193/01; мульчерователь ТФТ-225, включая гидравлическую толкающую раму; мульчерователь ТНК-150, включая опцию: 209. соленоидный клапан; мульчерователь ТНЛ-120 в стандартной комплектации).

Мульчер (лесной измельчитель, англ. mulcher), лесной мульчер — оборудование, предназначенное для измельчения древесины, пней и кустарника на корню. Наиболее близкое оборудование — кусторез, измельчитель пней. Чаще всего мульчер представляет собой навесное оборудование, которое навешивается на различные шасси: тракторы, погрузчики, экскаваторы. Существуют также так

называемые «самоходные мульчеры», в которых роль энергосредства выполняет трактор, специально разработанный для работы с мульчером.

Рабочее устройство — тяжёлый металлический (стальной) ротор с установленными на нем подвижными молотками (ножами) или неподвижными резцами. На ротор, предназначенный для установки подвижных молотков, нельзя установить неподвижные резцы; обратное также верно. Корпус мульчера представляет собой по сути измельчающую камеру. Корпус современного мульчера имеет открывающуюся часть (капот), с помощью которого можно регулировать пропускную способность мульчера и степень измельчения материала. Мульчеры, как правило, имеют также рамку-толкатель, которая наклоняет и направляет падающие деревья по ходу движения трактора, что с одной стороны удобно в работе, а с другой стороны защищает кабину трактора. Основная задача мульчера — расчистка территории от древесно-кустарниковой растительности (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мульчер>).


Мульчирователь — это машина для измельчения травы и сорняков, которая помогает поддерживать порядок и плодородное состояние почвы на приусадебном участке. В промышленных масштабах мульчирователь применяется после жатвы, по полю проходит машина и раздробляет оставшиеся растительные остатки, которые не захватил комбайн. Даже продвинутая технология уборки не собирает весь урожай (см <https://garden-shop.ru/chto-takoe-mulchirovatel-i-zachem-on-nuzhen.html>).

Таким образом, фактическая деятельность, осуществляемая ООО «АГРОСТЭК», связана с продажей сельскохозяйственной техники и техники, используемой в лесной промышленности. В свою очередь, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ (измельчители (машины); машины для дробления; машины для измельчения; машины для рубки и измельчения древесно-кустарниковой растительности, машины для рубки и измельчения мелкой лесной поросли; машины сельскохозяйственные; мульчеры (орудия, приводимые в действие двигателем); мульчеры роторные, мульчеры с фиксированными зубьями; снегоочистители; экскаваторы) и 12 класса МКТУ (тракторы, в том числе используемые в лесной

промышленности), предназначенных для использования в сельском и лесном хозяйстве.

В данном случае ООО «АГРОСТЭК» осуществляет ввод в гражданский оборот товаров, относящихся к одной родовой группе с товарами 07 и 12 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака



«» по заявке №2021717914, которые также характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, т.е. деятельность ООО «АГРОСТЭК» по реализации этих товаров однородна вышеуказанным товарам 07, 12 классов МКТУ.

Таким образом, с учетом материалов, приложенных к Обращению, соблюдается наличие предусмотренных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса условий, позволяющих прийти к выводу о нарушении права ООО «АГРОСТЭК» на фирменное наименование в случае предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021717914.


Что касается основания о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Как правильно указывает заявитель в своем возражении, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров может быть сделан в том случае, если у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, маркированных спорным обозначением, иному лицу (конкретному производителю), которое не является правообладателем товарного знака, в данном случае – ООО «АГРОСТЭК».

Однако, как было указано выше, свое фирменное наименование ООО «АГРОСТЭК» использует для продвижения товаров, однородных заявленным товарам 07, 12 классов МКТУ на российском рынке, поскольку является официальным представителем и эксклюзивным импортером техники ТМС CANCELA на территории Российской Федерации [2], на что указывает и сам заявитель в возражении.

При этом коллегия не располагает какими либо сведениями о том, что средний российский потребитель на дату подачи заявки воспринимал заявленное



обозначение «» исключительно как товарный знак ООО «АГРОСТЭК», используемый при маркировке заявленных товаров 07, 12 классов МКТУ.

Наличие очевидного сходства между заявленным обозначением и фирменным наименованием ООО «АГРОСТЭК» само по себе не является основанием для вывода о его способности вызывать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о производителе соответствующей продукции.

Таким образом, коллегия не может сделать однозначный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2022, изменить решение Роспатента от 25.04.2022, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717914 с учетом дополнительных оснований.**