

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 04.06.2012, поданное ООО «Центр газонных трав», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453396, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010739589/50 с приоритетом от 08.12.2010 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.02.2012 за №453396 на имя ООО «Зеленый ковер», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 31 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №453396 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого выполнена в виде стилизованного изображения ежа, словесная часть состоит из трех слов «ЛИЛИПУТ», «ГАЗОН ДЛЯ» «ЛЕНИВЫХ», расположенные на трех уровнях одно под другим, выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453396, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ», предназначенное для индивидуализации товаров 31 класса МКТУ «семена газонных трав», указывает на

его назначение, а в сочетании со словесным элементом «ЛИЛИПУТ» указывает на свойства за счет ассоциативной связи слова лилипут (маленький, невысокий, маловыросший, с невысокой травой. Известно, что высокая трава, используемая для газона, требует постоянного внимания, постоянной стрижки, постоянного ухода, что, конечно, не присуще ленивым владельцам газонов;

- обозначение «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» было разработано ООО «Центр газонных трав» в рамках партнерской программы «ТРАВЫ ДЛЯ РОССИИ» и используется с 2005 года по настоящее время в отношении товаров «газонные смеси»;

- продукция производится по заказу ООО «Центр газонных трав» немецкой компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. (Фельдзаатен Фройденбергер) в рамках программы «ТРАВЫ ДЛЯ РОССИИ»;

- с 1997 года газонные травосмеси, поставляемые по программе «ТРАВЫ ДЛЯ РОССИИ», завоевали широкую популярность в Российской Федерации и во многих странах СНГ. За это время клиентами ООО «Центр газонных трав» стали более 1400 коммерческих и государственных предприятий, продукция, маркируемая обозначением «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ», поставляется в крупнейшие специализированные гипермаркеты: «Твой дом», «Castorama», «Маркткауф», РИО, «Наш дом», «Мир увлечений» и другие;

- с 2005 года по заказу ООО «Центр газонных трав» было поставлено в Россию и реализовано более 240 тонн смеси;

- ООО «Центр газонных трав» является постоянным участником российских и международных выставок, таких как «GAFA», г. Кельн (Германия), «IPM», г. Эссен (Германия), «Зеленая неделя» г. Берлин (Германия), «Зелень - это жизнь», г. Варшава (Польша), «Цветы», г. Москва (Россия) и других. Об известности ООО «Центр газонных трав» и его продукции на российском рынке газонных трав свидетельствуют полученные различные награды;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с обозначением «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ. КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН», используемым ООО «Центр газонных трав» более 7 лет на территории Российской Федерации в

отношении товара «газонные смеси», однородного товарам 31 класса МКТУ «семена газонных трав», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что усматривает в действиях ООО «Зеленый ковер» по регистрации товарного знака №453396 признаки недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453396 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия контракта №22 от 22.08.2005 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [1];

- копия контракта №25 от 20.08.2010 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [2];

- копия Письма компании Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. о партнерских программах [3];

- копии титульных листов и отдельных страниц Буклет-каталогов [4];

- копии договоров с организациями (в т.ч. магазинами), реализующими газонную смесь под названием «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» [5];

- письмо - справка об объемах реализации товара под названием «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» [6];

- копии документов, подтверждающих участие в выставках [7];

- копии дипломов и грамот [8];

- копии таможенных декларации [9];

- копия решения экспертизы по заявке на регистрацию товарного знака №2006700547/50 [10];

- распечатки: ГОСТ 19449-93 и ГОСТ Р 52325-2005 [11].

Также лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии были

представлены следующие материалы:

- копии: протоколов испытаний; удостоверений о качестве семян продукции «смеси семян газонных трав «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» [12];

- копии Актов государственного карантинного фитосанитарного контроля с приложениями [13];

- копии расходных и товарных накладных [14];

- рекламные материалы (фотографии, брошюра, календарь) [15].

Указанные материалы [12-15] являются дополнением к возражению, в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, не являющиеся общедоступными словарно-справочными изданиями, в связи с чем они не подлежат учету в рамках рассмотрения возражения от 04.06.2012.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 04.06.2012, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:

- словарно-справочные издания и государственный стандарт «Семена сельскохозяйственным растений» не содержат словосочетания «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» как описание каких-либо свойств или качественных характеристик семян газонных трав, в связи с чем указанное словосочетание имеет фантазийный характер в отношении товаров 31 класса МКТУ «семена газонных трав» и не является прямо (не через ассоциации) описывающим свойства товара;

- в отношении нарушений требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса правообладатель отмечает следующее:

- представленные в возражении материалы относятся к обозначению «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН. ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ», которое не является сходным со словесным элементом «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» оспариваемого товарного знака;

- само по себе словосочетание «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» не несет в себе каких-либо сведений об изготовителе и, следовательно, не может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- ООО «Центр газонных трав» не является производителем товаров, а лишь оказывает услуги, например, по продвижению товаров или их реализации;

- приложенные к возражению контракты, договоры с организациями, реализующими газонную смесь под названием «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН. ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ», не содержат документов, подтверждающих их исполнения и, следовательно, не подтверждают факт реализации товаров;

- в материалах возражения, отсутствуют разрешительные документы на производство продукции «газонные травосмеси»;

- в материалах об участии в выставках, дипломах и грамотах отсутствуют какие-либо упоминания о газонной травосмеси, включающей в себя словосочетание «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ»;

- правообладатель ООО «Зеленый ковер» оспариваемого товарного знака отмечает, что является признанным в мире производителем семян и других сельскохозяйственных растений, в частности, травосмеси «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ»;

- в 2008 и 2009 гг. разработанный правообладателем состав газонной травосмеси под названием «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ ЛИЛИПУТ» прошел испытания на качество семян, в результате которых получены соответствующие удостоверения;

- о производстве травосмеси «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» свидетельствуют Приказы директора ООО «Зеленый ковер» Фролова Ю.И. об утверждении программы производства травосмесей на сезоны 2008-2012 гг. с определенными наименованиями и составами;

- травосмесь «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» имеет иной состав, а, следовательно, является другим товаром, и оба состава имеют разных изготовителей, что исключает возможность введения в заблуждение относительно изготовителя товара, маркированного рассматриваемым товарным знаком;

- производимая ООО «Зеленый ковер» травосмесь «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» широко известна в различных регионах Российской Федерации в связи с ее реализацией задолго до подачи заявки на регистрацию данного обозначения (начиная с 2006 года по настоящее время);

- таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству №453396 на имя ООО «Зеленый ковер» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 31 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №453396.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии страниц словарно-справочных изданий («Большая советская энциклопедия», Б.А.Введенский; «Толковый словарь русского языка», С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова) [16];

- распечатка ГОСТ Р 52325-2005 [17];

- копии удостоверений о качестве семян «Газонная трава. Газон для ленивых Лилипут» [18];

- копии Свидетельств, выданных Ассоциацией автоматической идентификации [19];

- копия Приказа ООО «Зеленый ковер» о производстве травосмеси «Лилипут – газон для ленивых» [20];

- копии Договоров поставки с приложениями за 2006-2009 гг. [21];

- рекламные материалы (публикации в СМИ, фотографии) [22];

- разрешительные документы на производство смеси семян [23];

- упаковка продукции [24].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета заявки (08.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №453396 включает в себя упомянутый выше 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 РФ 25.03.2003 рег. №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту 2.3 (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 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 подпункту 2.5.1 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №453396 представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого состоит из элемента «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ», выполненного буквами русского алфавита, изобразительная часть выполнена в виде стилизованного изображения ежика и

расположена в верхней части знака. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав оспариваемого знака, следующее:

- лилипут – 1. Человек ненормально маленького роста; карлик. 2. О малозначительном, ничтожном человеке. 3. перен. Что-л. очень маленького размера, формата;

- газон – площадка, участок в саду, парке, на бульваре, засеянный травой, обычно коротко и ровно подстриженной;

- для – предлог, указывающий на лицо, которому что-л. предназначается;

- ленивых – склонный к лени, к праздности; избегающий труда, не желающий работать (см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>).

Таким образом, семантика словосочетания «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» может выражать целый ряд различных толкований, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, и вызывать различные ассоциации у потребителя.

Следует также отметить, что материалы возражения не содержат данных, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем словесный элемент «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» оспариваемого товарного знака воспринимается как обозначение, прямо указывающее на назначение и свойства товаров.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обозначение «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» не может быть признано прямо характеризующим товары 31 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемого товарного знака, и, как следствие противоречащим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Указанные выше смысловые значения словесных элементов, входящих в состав обозначения «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» позволяет констатировать, что само по себе обозначение не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, следовательно, само по себе не является ложным или вводящим в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Из письма [3], представленного немецкой компанией ООО «Фельдзаатен Фройденбергер», следует, что в 1997 году ООО «Центр газонных трав» и немецкой компанией «Фельдзаатен Фройденбергер» создана партнерская программа «ТРАВЫ ДЛЯ РОССИИ», целью которой являлось производство и продажа семян газонных трав на территории Российской Федерации. Программа включает широкий ассортимент травосмесей, в частности травосмесь под названием «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ».

Между ООО «Центр газонных трав» и немецкой компанией «Фельдзаатен Фройденбергер» были заключены Контракты [1,2] о поставке товаров (семена газонных трав). При этом в указанных Контрактах в пункте 4 отмечено, что названия и состав травосмесей предлагаются ООО «Центр газонных трав», в пункте 6 указано, что на упаковках наносятся следующие данные: произведено фирмой Фельдзаатен Фройденбергер, Германия, по заказу ООО «Центр газонных трав», Москва. В подтверждение их исполнения представлены таможенные декларации [9], из которых следует, что, начиная с 2006 года товар «смеси семян газонных трав», маркированные обозначением «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» ввозился на территорию Российской Федерации.

Согласно информационному письму [6] компании Фельдзаатен Фройденбергер объем поставок травосмеси «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН ГАЗОН ДЛЯ

ЛЕНИВЫХ» в 2006 году оставил 27500 кг, в 2007 году – 35808кг, 2008 году – 57936, 2009 году – 22253кг, 2010 году – 42432кг.

Согласно материалам [5] травосмесь поставляется ООО «Центр газонных трав» в крупные специализированные супермаркеты.

ООО «Центр газонных трав» неоднократно являлось участником международных и российских конкурсов и форумов и награждалось медалями и грамотами.

Указанное выше обуславливает вывод о том, что, по крайней мере с 2006 года, на российском рынке газонных трав присутствовали товары 31 класса МКТУ «семена газонных трав», сопровождаемые обозначением «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ», принадлежащие лицу, подавшему возражение, которые были хорошо известны благодаря активному использованию для озеленения, например, известных архитектурно-ландшафтных памятников Москвы, и участию в выставках.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что до даты (08.12.2010) подачи заявки у российского потребителя имела устойчивая ассоциативная связь между товарами «семена газонных трав», маркированными обозначением «КАРЛИКОВЫЙ ГАЗОН ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ», и ООО «Центр газонных трав».

При этом используемое лицом, подавшим возражение, обозначение «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» тождественно элементу оспариваемого товарного знака по свидетельству №453396. В этой связи использование этих обозначений для маркировки однородных товаров 31 класса МКТУ позволяет усмотреть, что в данном случае у потребителя возникнет представление о принадлежности этих товаров одному производителю, а именно ООО «Центр газонных трав».

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453396 на имя другого лица в отношении товаров 31 класса МКТУ «семена газонных трав» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и, следовательно, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №453396 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, что рассмотрение данного довода не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в обращении к Руководителю Роспатента, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.09.2012, следует отметить следующее.

Согласно положениям пункта 4.7 Правил ППС резолютивная часть решения коллегии Палаты по патентным спорам оглашается председательствующим. Резолютивная часть, оглашаемая на заседании коллегией Палаты по патентным спорам, излагается коротко. Правовые обоснования выводов коллегии, на основании которых принимается Роспатентом решение, приводятся непосредственно в мотивировочной части заключения коллегии Палаты по патентным спорам.

Относительно довода правообладателя, касающегося того, что ООО «Зеленый ковер» является изготовителем смеси газонных трав «ЛИЛИПУТ ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» с 2006 года, следует отметить следующее.

Как было указано выше по заказу ООО «Центр газонных трав» производство товаров «семена газонных трав» осуществляет известная немецкая компания ООО Фельдзаатен Фройденбергер. При этом в приложении №6 от 2006 к контракту [1] отмечено, что немецкая компания не будет поставлять семена газонных трав российским компаниям, кроме ООО «Центр газонных трав».

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее. Приказ от 20.11.2008 [20] - это внутренний документ ООО «Зеленый ковер», который сам по себе не свидетельствует о ведении какой-либо фактической деятельности. Договоры [21] свидетельствуют о поставке правообладателем товаров, но не содержат сведений о ООО «Зеленый ковер» как изготовителе товаров «семена газонных трав» под обозначением «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ». При этом в приложениях к данным договорам (счета фактуры) указана страна происхождения - Германия, Дания. Документов, свидетельствующих о том, что до даты подачи заявки ООО «Зеленый ковер» являлся изготовителем товаров

«семена газонных трав» под обозначением «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ» представлено не было.

Таким образом, коллегия приходит к выводу, что до даты подачи заявки товары, маркированные оспариваемым знаком со словесным элементом «ГАЗОН ДЛЯ ЛЕНИВЫХ», ассоциируется с ООО «Центр газонных трав». При этом следует отметить, что состав смеси газонных трав и ее свойства не влияют на вывод о сходстве знаков, однородности товаров, различных производителей.

Что касается остальных доводов, изложенных в обращении, то они проанализированы в мотивировочной части заключения, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.06.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453396 недействительным полностью.