

## 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 №459508, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011709314/50 с приоритетом от 30.03.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.04.2012 за №459508 на имя ООО «Зеленый ковер» (далее – правообладатель) в отношении товаров 31 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №459508 представляет собой словесное обозначение «GREEN FIELD», выполненное буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459508, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «GREEN FIELD», в отношении товара «семена газонных трав» указывает на его свойства, т.е. на свойства, присущие газонам, - большая (как у поля) поверхность, зеленый цвет этой поверхности (поля);

- потребителю было известно и известно в настоящее время только ООО «Центр газонных трав» - заказчик газонных травосмесей, маркированных

комбинированными обозначениями со словесными элементами «GREEN» и «FIELD» и «ЗЕЛЕНЫЙ КОВЕР»;

- ООО «Зеленый ковер» в своей деятельности использовало комбинированное обозначение со словесными элементами «GREEN» и «FIELD» только в период с 2000 по 2004 годы, продавая на территории России семена газонных трав в упаковках, в которых оно закупало этот товар у ООО «Центр газонных трав», а с 2005 по 2010 гг., реализуя на территории Российской Федерации семена газонных трав в упаковках, в которых оно закупало этот товар у производителя Фельзаатен Фройденбергер;

- словесный элемент «GREEN FIELD» оспариваемого товарного знака способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара;

- ООО «Центр газонных трав» в течение длительного периода времени размещается комбинированное обозначение со словесными элементами «GREEN» и «FIELD». Это комбинированное обозначение является одной из составляющих партнерской Программы «GREEN FIELD ЗЕЛЕНЫЙ КОВЕР». На поставляемых упаковках вместе с товарным знаком «Зеленый ковер», который принадлежит ООО «Центр газонных трав», размещаются слова «GREEN» и «FIELD» товарного знака компании Фельзаатен Фройденбергер;

- предполагается, что товарный знак «GREEN FIELD» будет зарегистрирован на территории России на имя Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG., который предоставит ООО «Центр газонных трав» право на его использование;

- компания Фельзаатен Фройденбергер производила и в настоящее время производит различные газонные смеси, поставляя их во многие страны мира, включая Россию;

- в связи с длительным периодом поставок и большими объемами поставок смеси газонных трав, маркированных комбинированным обозначением, включающим словесные элементы «GREEN» и «FIELD» ассоциируется только с ООО «Центр газонных трав»;

- ООО «Центр газонных трав» использует в России комбинированное обозначение со словесными элементами «GREEN» и «FIELD» с 1997 года по

настоящее время в рамках программы с названием «GREEN FIELD ЗЕЛЕНЬ КОВЕР». Программа «GREEN FIELD ЗЕЛЕНЬ КОВЕР» является партнерской программой между ООО «Центр газонных трав» и компанией Фельзаатен Фройденбергер;

- программа разработана в 1997 году специально для России в соответствии с заказом ООО «Центр газонных трав»;

- с 1997 года газонные травосмеси из Программы «GREEN FIELD ЗЕЛЕНЬ КОВЕР» завоевали популярность не только в Московском регионе, но и в большинстве краев и областей Российской Федерации, во многих странах СНГ. За это время клиентами ООО «Центр газонных трав» стали более 1400 коммерческих и государственных предприятий;

- разработанные в рамках Программы «GREEN FIELD ЗЕЛЕНЬ КОВЕР» травосмеси производятся немецкой компании Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. По заказу ООО «Центр газонных трав»;

- деятельность ООО «Центр газонных трав» очень хорошо известна российскому потребителю, как профессионалам, так и любителям;

- ООО «Центр газонных трав» является постоянным участником российских и международных выставок - 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;

- подтверждением ввоза на территорию Российской Федерации газонной смеси под названием «GREEN FIELD» за период с 1997-2012 гг. являются прилагаемые копии таможенных деклараций;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, усматриваем в действиях ООО «Зеленый ковер» по регистрации товарного знака №457316 признаки недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459508 недействительным полностью.

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

- копия контрактов №9 от 30.10.2006 и №10 от 20.10.2007 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Зеленый ковер» с приложениями [1];

- копия контракта №2/ от 07.11.1997 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [2];

- копия контракта №22 от 22.08.2005 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [3];

- копия контракта №25 от 20.08.2010 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [4];

- копия Письма компании Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. о партнерских программах [5];

- копия этикетки с упаковки продукции ООО «Центр газонных трав» [6];

- копии титульных листов и отдельных страниц Буклет-каталогов [7];

- копии договоров с организациями (в т.ч. магазинами), реализующими газонную смесь «GREEN FIELD»[8];

- письмо - справка об объемах реализации товара «GREEN FIELD» [9];

- копии документов, подтверждающие участие в выставках [10];

- копии дипломов и грамот [11];

- копии таможенных декларации за 1998-2012гг. [12];

- сведения о знаке «GREEN FIELD» по международной регистрации №698511 [13].

Также лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- распечатки, содержащие сведения о ГОСТе 19449-93, ГОСТ Р 52325-2005 [12];

- копии расходных и товарных накладных [13].

- рекламные материалы (фотографии, брошюра, календарь) [14];

- копии удостоверений о качестве семян [15];

- копии Актов государственного карантинного фитосанитарного контроля [16].

Указанные выше материалы [13-16] 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:

- словесное обозначение «GREEN FIELD» может указывать на свойство товара "смеси семян растений" только через различные, многокомпонентные ассоциативные ряды;

- правообладатель отмечает, что до регистрации оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 31 класса действовала регистрация словесного товарного знака «ГРИНФИЛД» по свидетельству №208909 (правообладатель - ЗАО "ГРИНФИЛД"). Правовая охрана данного товарного знака в отношении товаров 31 класса была досрочно прекращена 18.01.2012 в связи с неиспользованием по заявлению ООО "Зеленый ковер";

- первоначально учредителями ООО «Центр газонных трав» и ООО «Зеленый ковер» были одни и те же учредители (Ю.И.Фролов и В.И.Шрамко), которые совместно подписывали контракты со всеми европейскими поставщиками семян;

- правообладатель отмечает, что лицом, подавшим возражение, не приложены материалы, доказывающие его участие в международных выставках, а также документов, подтверждающих, что на московских выставках выставлялась продукция ООО «Центр газонных трав», маркированная оспариваемым товарным знаком;

- копии дипломов и грамот не свидетельствуют о том, что ООО «Центр газонных трав» широко использовал обозначение "GREEN FIELD";

- ООО "Зеленый ковер" с 2000 года заказывает у различных предприятий семена растений в соответствии со своими требованиями по качеству, производит из них смеси, упаковывает и распространяет произведенную таким образом продукцию как в розницу через специализированные магазины и Интернет;

- ООО "Зеленый ковер" является крупнейшим российским производителем травосмесей для газонов (и одним из крупнейших импортеров);

- продукция, поставляемая лицом, подавшим возражение, на российский рынок импортных семян растений, известна российскому потребителю в гораздо меньшей степени, чем продукция ООО "Зеленый ковер";

- одним из многочисленных предприятий, на которых ООО "Зеленый ковер" заказывало сырьё для своей продукции, является немецкая компания Фельзаатен Фройденбергер;

- ссылаясь на контракт №25 от 20.08.2010, лицо, подавшее возражение, утверждает, что с момента подписания этого контракта ООО «Центр газонных трав» передаются все права на использование зарегистрированных товарных знаков, в том числе "GREENLINE" и "GREEN FIELD", т.е. товарных знаков, не принадлежащих лицу, которое передаёт эти права.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №459508.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии протоколов собрания участников ООО "Центр газонных трав" от 02.11.2004 и от 08.02.2000 [17];

- копия свидетельства о регистрации ООО "Зеленый ковер" №001.605.147 от 06.03.2000 [18];

- копия Решения ООО "Центр газонных трав" от 09.02.2000 о создании ООО "Зеленый ковер" [19];

- копии протоколов Общего собрания участников ООО "Зеленый ковер" от 06.10.2003 и от 17.09.2003 [20];

- копии договоров купли-продажи долей в уставом фонде ООО "Зеленый ковер" от 17.09.2003 [21];

- копия Устава ООО "Зеленый ковер" от 2000 [22];

- копия Учредительного договора ООО "Зеленый ковер" от 17.09.2003 [23];

- копии листов каталога выставки "Цветы" (2005-2011) [24];

- копии свидетельств Ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН/ГС1 РУС (2006-2012) [25];

- копии благодарственных писем, грамот, дипломов [26];

- копии фотографии наружной рекламы [27];

- копии страниц каталогов, реклама в журналах, статьи [28];

- отчеты о продажах [29];

- копии таможенных деклараций за 2010-2011 [30];

- копии договоров (комиссия, поставка, купли-продажи) [31];

- копии товарных накладных, счет-фактур [32].

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

С учетом даты приоритета заявки (030.03.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №459508 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 №459508 представляет собой словесное обозначение «GREEN FIELD», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. 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:

- green – зеленый, зеленого цвета; покрытый зеленью; связанный с движением защитников окружающей среды; незрелый, сырой, свежий, незаживший; молодой, неопытный и др.;

- field – поле, луг, большое пространство (см. Яндекс-словари).

Таким образом, семантика элемента «GREEN FIELD» 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 «GREEN FIELD» 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 «GREEN FIELD» 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 «GREEN FIELD» позволяет констатировать, что само по себе обозначение не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя.

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 представленных материалов показал следующее.

Согласно представленным материалам следует, что в 2005 году немецкой компанией Фельдзаатен Фройденбергер и лицом, подавшим возражение, были заключены контракты [2,3], согласно которым по заказу поставлялись товары (семена газонных трав) ООО «Центр газонных трав». В исполнение контрактов представлены грузовые таможенные декларации [11], из которых следует, что семена газонных трав под различными названиями ввозились на территорию Российской Федерации немецкой компанией с 2006 года.

Следует также отметить, что в 2006 году немецкой компанией Фельдзаатен Фройденбергер и правообладателем оспариваемого товарного знака также были заключены контракты [1], согласно которым поставлялись товары (семена газонных трав) под названием «GREEN FIELD» и ООО «Зеленый ковер», в исполнение контрактов представлены таможенные декларации [30].

Факт того, что изготовителем товаров «семена газонных трав» является указанная немецкая компания, и поставка этих товаров с 2005-2010 годы осуществлялась как ООО «Центр газонных трав» так и ООО «Зеленый ковер» признается обеими сторонами и подтверждается информационным письмом [4], представленным компанией ООО Фельдзаатен Фройденбергер.

Из письма-справки [9], следует, что «с 1997 года все поставки газонных травосмесей и газонных трав осуществлялись в рамках Программы компании «Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG» «GREEN FIELD» и совместной Программы «Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG» и ООО «Центр газонных трав» «GREEN FIELD» «Зеленый ковер».

Совместная Программа «GREEN FIELD Зеленый ковер» предусматривала, что на упаковках товара «семена газонных трав» будет размещаться товарный знак немецкой компании «GREEN FIELD» по международной регистрации №698511 с приоритетом от 28.07.1998 и товарный знак «ЗЕЛЕНЫЙ КОВЕР», правообладателем которого является ООО «Центр газонных трав». При этом по знаку «GREEN FIELD» предполагалось, что он будет зарегистрирован на имя компании Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG, которая в свою очередь предоставит ООО «Центр газонных трав» право на его использовании на территории России – [4].

Указанное свидетельствует, что обозначение «GREEN FIELD» было создано немецкой компанией для маркировки ее товаров (травяные смеси), которые поставлялись различным лицам, в том числе ООО «Центр газонных трав» и ООО «Зеленый ковер» – [4].

Таким образом, у коллегии Платы по патентным спорам имеются основания полагать, что до даты подачи заявки российский потребитель ассоциировал товары «семена газонных трав», маркированные обозначением «GREEN FIELD», с немецкой компанией Фельдзаатен Фройденбергер – производителем данных товаров, а не с реализаторами данной продукции на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак «GREEN FIELD» будет ассоциироваться с ООО «Центр газонных трав» является не доказанным.

Что касается довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №459508 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то следует отметить, рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в обращении к Руководителю Роспатента, поступившего 05.09.2012, то следует отметить, что они проанализированного выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №459508.**