

## 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 №457316, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011706233/50 с приоритетом от 04.03.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.03.2012 за №457316 на имя НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК, США (далее – правообладатель) в отношении товаров 31 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №457316 представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «AMERICAN GREEN», «АМЕРИКАН ГРИН», расположенных одно под другим, выполненных буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457316, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» в отношении товара «семена газонных трав» указывает на его свойства, т.е. на свойства, присущие американским газонам – темно-зеленая зелень (GREEN) и жесткая трава;

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

- ООО «Центр газонных трав» использует в России обозначение «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» с 2001 года по настоящее время;

- в связи с длительным периодом поставок и большими объемами поставок смеси газонных трав «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» для ООО «Центр газонных трав» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, товар под названием «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» ассоциируется только с ООО «Центр газонных трав»;

- что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то в общедоступных источниках информации, в частности, в сети Интернет, отсутствует информация о том, что НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК оказывает на территории Российской Федерации услуги по реализации смеси газонных трав под названием «AMERICAN GREEN»;

- обозначение «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» наряду с другими обозначениями было разработано в рамках Программы «GREEN FIELD ЗЕЛЕНЬЙ КОВЕР», инициатором которой было ООО «Центр газонных трав». Эта программа является одной из нескольких программ, реализуемых ООО «Центр газонных трав» совместно с крупнейшей компанией-селекционером семян и газонных смесей Feldsaaten Freudenberg GmbH & Co. KG. (ФЕЛЬДЗААТЕН ФРОЙДЕНБЕРГЕР), Германия.

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

- травосмеси производятся по заказу ООО «Центр газонных трав» немецкой компанией Feldsaaten Freudenberg GmbH & Co. KG.(ФЕЛЬДЗААТЕН ФРОЙДЕНБЕРГЕР), которая занимается селекционным разведением и массовым производством семян;

- с 2001 года газонные травосмеси из Программы «GREEN FIELD ЗЕЛЕНЬЙ КОВЕР», включая травосмесь под названием «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН

ГРИН», 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;

- товары, маркируемые обозначением «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН», присутствует на российском рынке более 10 лет. За это время по заказу ООО «Центр газонных трав» было поставлено в Россию и реализовано более 138 тонн смеси;

- деятельность ООО «Центр газонных трав» 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 «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» за период с 2001-2012 гг. являются прилагаемые копии таможенных деклараций;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, усматривает 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 №457316 недействительным полностью.

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

- информационные материалы о правообладателе оспариваемого товарного знака [1];

- копия контракта №22 от 22.08.2005 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [2];

- копия контракта №25 от 20.08.2010 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [3];

- копия Письма компании Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. о партнерских программах [4];

- копия этикетки с упаковки продукции ООО «Центр газонных трав» [5];

- копии титульных листов и отдельных страниц Буклет-каталогов [6];

- копии договоров с организациями (в т.ч. магазинами), реализующими газонную смесь [7];

- письмо - справка об объемах реализации товара «AMERICAN GREEN» [8];

- копии документов, подтверждающих участие в выставках [9];

- копии дипломов и грамот [10];

- копии таможенных декларации за 2001-2012гг. [11].

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];

- упаковка продукции [15].

Указанные материалы [13-15] 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:

- словесное обозначение "AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН" может указывать на свойство товара "смеси семян растений" только через различные, многокомпонентные ассоциативные ряды;

- относительно того, что компания НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК была образована 28.09.2011, правообладатель отмечает что имеет реальное намерение

использовать свой товарный знак на территории Российской Федерации, при этом не вводя потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара;

- ООО "Зеленый ковер" являлся первоначальным заявителем заявки №2011706233 на регистрацию товарного знака "AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН", в последствии заявка была уступлена на имя НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК в связи с намерением осуществлять совместную коммерческую деятельность и избежать введение потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара;

- 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 "AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН"

- 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 Фельдзаатен 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 "AMERICAN GREEN", 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 №457316.

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 [16];

- копия свидетельства о регистрации ООО "Зеленый ковер" №001.605.147 от 06.03.2000 [17];

- копия Решения ООО "Центр газонных трав" от 09.02.2000 о создании ООО "Зеленый ковер" [18];

- копии протоколов Общего собрания участников ООО "Зеленый ковер" от 06.10.2003 и от 17.09.2003 [19];

- копии договоров купли-продажи долей в уставом фонде ООО "Зеленый ковер" от 17.09.2003 [20];

- копия Устава ООО "Зеленый ковер" от 2000 [21];

- копия Учредительного договора ООО "Зеленый ковер" от 17.09.2003 [22];

- копии листов каталога выставки "Цветы" (2005-2011) [23];

- копии свидетельств Ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН/ГС1 РУС (2006-2012) [24];

- копии благодарственных писем, грамот, дипломов [25];

- копии фотографии наружной рекламы [26];

- копии страниц каталогов, реклама в журналах, статьи [27];

- копия справки по объемам реализации продукции за 2012 [28];

- копии таможенных деклараций за 2010-2011 [29];

- копии договоров (комиссия, поставка, купли-продажи) [30];

- копии оборотно-сальдовых ведомостей («Американ Грин») и отчеты о продажах за 2008, 2010, 2011 [31];

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

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

С учетом даты приоритета заявки (04.03.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №457316 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 №457316 является словесным, состоящее из словесных элементов «AMERICAN GREEN», «АМЕРИКАН ГРИН», выполненных в две строки, одно под другим, буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. 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:

- american – американский; американец, американка;
- green – зеленый, зеленого цвета; покрытый зеленью; связанный с движением защитников окружающей среды; незрелый, сырой, свежий, незаживший; молодой, неопытный и др. (см. Яндекс-словари).

Таким образом, семантика элемента «AMERICAN GREEN» 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 «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» 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 «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» 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 «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» позволяет констатировать, что само по себе обозначение не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя. Наличие словесного элемента «AMERICAN» и «АМЕРИКАН», представляющего собой его транслитерацию, также не может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку правообладателем оспариваемого товарного знака является американская компания.

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.

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 согласно представленным правообладателем таможенным декларациям [29] товары «семена газонных трав» поставлялись и ООО «Зеленый ковер», при этом в качестве поставщика и изготовителя данной продукции также значится немецкая компания Фельдзаатен Фройденбергер.

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

Коллегией Палаты по патентным спорам также принят во внимание тот факт, что на российском рынке, по крайней мере, начиная с 2001 года присутствовали товары «смеси семян газонных трав», снабженные обозначением «AMERICAN GREEN», «АМЕРИКАН ГРИН».

Согласно представленному контракту, заключенном в 2005 году, немецкая компания продает ООО «Центр газонных трав» травосмеси, сопровождаемые различными названиями. При этом в названиях травосмесей, предложенных ООО «Центр газонных трав», отсутствует название «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН». Кроме того, как в контракте, так и представленных буклетах [6] отмечено, что травосмесь маркируемая «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН», входит в немецкую программу «GREEN FIELD», где «GREEN FIELD» - это знак (международная регистрация №698511), владельцем которого является немецкая компания Фельдзаатен Фройденбергер, что подтверждается сведениями, содержащимися в информационном письме [4].

Указанное свидетельствует, что обозначение «AMERICAN GREEN» 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 «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН», 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 «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» будет ассоциироваться с ООО «Центр газонных трав» является не доказанным.

Что касается довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №457316 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 №457316.**