

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.06.2021 заявление, поданное ООО «АСК «БелАгро-Сервис», Московская обл., г. Ивантеевка (далее – лицо, подавшее возражение), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258908 в связи с его превращением в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак **«ДИСКАТОР»** был зарегистрирован 19.11.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №258908 с приоритетом от 02.12.2002 на имя Общества с ограниченной ответственностью «БДМ-Агро», г. Кореновск, Краснодарский край (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В заявлении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.06.2021, выражено мнение о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 258908 представляет собой обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Доводы заявления сводятся к следующему.

«Дискатор» - это общепринятое наименование дисковых борон. Дисковые бороны применяют в трех вариантах. Первый - неглубокая обработка, это лушение

после зерновых или предпосевная обработка на глубину до 6 сантиметров. Второй – среднеглубокая обработка, это перемешивание, измельчение и подрезание среднего количества растительной массы и сорняков на глубину от 7 до 15 сантиметров. И третий – глубокое дискование, это перемешивание, измельчение и подрезание большого количества растительной массы и сорняков на глубину от 7 до 20 сантиметров. Для всех этих видов обработки применяются соответствующие типы орудий, которые отличаются друг от друга по ряду параметров: диаметр диска, его форма, тип крепления к несущей раме и их тип расположения. Дискаторы представляют собой дисковые бороны, каждый диск которой имеет индивидуальное крепление. Такие диски легко заменить по отдельности в случае поломки. По сути, дискатор это дисковая борода, где для каждого режущего элемента используется отдельная стойка крепления. Такая конструкция позволяет полностью исключить забивание режущих дисков, что положительно сказывается на производительности труда. Основное предназначение данного вида сельхозоборудования - подготовка земли к посевной без предварительной вспашки.

При этом УФАС по Волгоградской области было установлено, что в период 2006-2020 слово «Дискатор» фактически приобрело широкое употребление как термин в значении наименования товара определенного рода, стало общепринятым термином, на сегодняшний день применяется как обозначение вида сельскохозяйственной техники, в том числе упоминается и в ряде судебных актов, о чем отмечено в Решении от 17.11.2020 по делу № 034/01/14.4-55/2020 (стр. 30-38 Решения). Так, слово «Дискатор» широко известно и используется в сельском хозяйстве для обозначения вида техники, также используется в научной и специализированной литературе, интернете.

В заявлении приведены ссылки на информацию, размещенную на сайтах в сети Интернет, в частности, такие сайты (не имеющие рекламной функции) как <http://mastertraktor.ru/selxoztexnika/pochvoobrabotka/diskator.html>; https://agristo.ru/Article/ar_klassif_disk_boron.html; https://agroson.ru/sel_skohozyajstvennaya-tehnika-napraktike/; <https://premier-agro.ru/sfera-primeneniya-diskatorov-bdm/>, на научные работы: «Кушнарев А.С. Дискатор - новое почвообрабатывающее

орудие, обеспечивающее переход от традиционной технологии производства сельскохозяйственной продукции к энергосберегающей технологии No-till. Белая Церковь, 2010», «Обоснование основных конструктивных параметров и режимов работы дискаторов для ресурсосберегающих технологий обработки почвы: на примере почвенно-климатических условий Южного Урала» диссертация кандидата технических наук Челябинской государственной агроинженерной академии Воинова Валерия Николаевича. Диссертация, 2012 год. Автореферат. Также приведены ссылки на использование термина Дискатор в рефератах к патентам на промышленные образцы и полезные модели, зарегистрированные Роспатентом, в пособиях образовательных программ для аграриев также употребляется «Дискатор» для обозначения вида техники. Слово Дискатор используется и в иных многочисленных статьях в качестве обозначения вида сельхозтехники.

В заявлении указано, что согласно анализу открытых источников информации, на разных языках, использование термина дискатор принято в сферах сельскохозяйственного машиностроения и агропромышленного комплекса изделий, выделяющихся признаками «...дисковых рабочих органов, закрепленных на индивидуальных стойках, разреженно размещаемых на бруске рамы ...», и стало общеупотребимым, и нарицательным, при этом совокупность признаков любого другого конкретного изделия признается уточняющим фактором собирательного образа дискатора, значительно отличающегося по конструкции, исполнению или используемым материалам.

Сам правообладатель оспариваемого товарного знака использует слово «Дискатор» как собирательный термин для вида сельхозтехники: на главной странице сайта ООО «БДМ-Агро» в разделе «ООО «БДМ-Агро» - эксперт в почвообработке» <https://bdm-agro.ru/o-kompanii> указано: «Компания ООО «БДМ-Агро», созданная в январе 2000 года, является первым в России и мире предприятием, наладившим проектирование и серийное изготовление дисковых борон с регулируемой вертикальной стойкой - Дискаторов®. Остальные компании, предлагающие сегодня дискаторы собственного производства, появились на рынке

после и, как правило, выпускают упрощенные копии наших моделей по более низким ценам».

На территории России производителями «Дискаторов» (дисковых борон) кроме ООО «БДМ-Агро», являются Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АНИТИМ), АО «Белинсксельмаш», ООО «Оскольские сельхозмашины», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО «ПромАгроТехнологии», ООО «ПК «Агромастер», ООО «Агромеханика». ЗАО «Производственная компания «Ярославич», АО «ТД «Велес», ООО «Завод «Бежецксельмаш», ОАО «Сибсельмаш» и другие. Слово «Дискатор» используют и с дисковыми боронами иных производителей, реализуемых в больших количествах на территории России: ООО «СелАгро», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «Завод «Минскагропромаш» (Беларусь), Велес-Агро (Украина), Amazone, Lemken (Германия), Kuhn, Agrisem (Франция), Kverneland, Pottinger, Horsch и многие другие.

В связи с указанным в заявлении лицо, его подавшее, отмечает, что на протяжении более десяти лет обозначение «Дискатор» используется в качестве названия (наименования) вида сельскохозяйственной техники, предназначенной для боронования. Используется специалистами в сельском хозяйстве, в том числе научными работниками и преподавателями (в научных статьях, диссертациях, рефератах, в программах обучения, а также судьями), работниками торговли и потребителями (агроснабженческими и производственными предприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами, физическими лицами (собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков). При этом обозначение «Дискатор» применяется в качестве названия (наименования) одного и того же вида товара, выпускаемого различными производителями как на территории России, так и за ее пределами. Слово «Дискатор» как нарицательное (как вид техники) вошло в употребление, начиная с 2006 года. На сегодняшний день, как видно из представленной информации и документов, обозначение «Дискатор» ни у производящих и реализующих предприятий, ни у специалистов в области сельского хозяйства, ни тем более у потребителей (фермеров, ИП и т.д.) не ассоциируется с дисковыми боронами ООО

«БДМ-Агро» и, более того, большинство даже не предполагают, что обозначение «Дискатор» - это не наименование вида техники, а товарный знак, принадлежащий ООО «БДМ-Агро». Таким образом, по мнению лица, подавшего заявление, обозначение «Дискатор» не имеет различительных особенностей.

Лицо, подавшее возражение, полагает себя заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258908, так как в январе 2019 года в Арбитражный суд Московской области поступило исковое заявление ООО «БДМ-Агро» о защите товарного знака и взыскании компенсации в размере 500 000 рублей (дело № А41-4019/19) в связи с тем, что на своем сайте ООО «АСК «БелАгро-Сервис» употребило слово «Дискаторы» в качестве нарицательного слова, обозначающего вид сельскохозяйственной техники, в наименовании раздела каталога.

На основании изложенного лицо, подавшее заявление, просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №258908 в связи с его превращением в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

К заявлению приложены следующие материалы:

1. Свидетельство на товарный знак № 258908 (распечатка с сайта Роспатента).
2. Копия решения УФАС по Волгоградской области от 17.11.2020 года по делу № 034/01/14.4-55/2020.
3. Мастертрактор.ру (распечатка с сайта).
4. Agristo.ru (распечатка с сайта).
5. Agroson (распечатка с сайта).
6. Тамбовский городской сайт (распечатка первой страницы).
7. «ПРЕМЬЕР АГРО» — АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ (распечатка с сайта).
8. «Кушнарев А.С. Дискатор - новое почвообрабатывающее орудие, обеспечивающее переход от традиционной технологии производства сельскохозяйственной продукции к энергосберегающей технологии No-till. Белая Церковь, 2010» (распечатка с сайта).

9. «Обоснование основных конструктивных параметров и режимов работы дискаторов для ресурсосберегающих технологий обработки почвы: на примере почвенно-климатических условий Южного Урала», диссертация кандидата технических наук Челябинской государственной агроинженерной академии Воинова Валерия Николаевича. Диссертация, 2012 год. Автореферат, введение (распечатка с сайта).

10. Реферат к патенту на полезную модель № RU 2386232 С1 «ПРИЦЕПНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ» (распечатка с сайта).

11. Учебное пособие ФГБОУ ВПО Пензенская ГСХА, 2013 г (копия с материалов дела УФАС).

12. Краткий курс лекций для аспирантов 2 курса Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова (распечатка с сайта, стр. 1, 2, 33).

13. Учебное пособие «Дисковые бороны и лушильники. Проектирование технологических параметров» ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» (распечатка с сайта, стр. 1, 2, 23, 24).

14. Пример статей из Вестника АПК за 2012 год: Определение числа дисков Дискатора.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с заявлением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в заявлении доводами:

- предприятие «БДМ-Агро» образовалось к 2000 году совместным решением Николая Белобрицкого, Игоря Довгаля и Сергея Мерникона. Каждый из основателей компании привнес свои знания и опыт, они стали партнерами по бизнесу и воплотили в жизнь идею производства нового типа дисковых борон для ресурсосберегающих технологий, с отдельными стойками для каждого диска. Так было создано предприятие по производству и продаже дисковых борон, названием которого стала аббревиатура из первых букв фамилий создателей - Белобрицкий,

Довгаль, Мерников, которая впоследствии стала расшифровываться как «борона дисковая мульчирующая - БДМ»;

- как новый класс орудия Дискатор появился 19 лет назад, и орудие называлось тогда просто БДМ-кой. Оно быстро завоевало признание аграриев за свою простоту, неприхотливость в эксплуатации, прекрасные результаты работы в поле, в дальнейшем правообладатель совершенствовал свое детище и дал ему собственное имя «Дискатор». Но популярность его стала такова, что прочие предприятия, в том числе иностранные, с целью продвижения собственной продукции стали пользоваться нашей торговой маркой, игнорируя исключительное право ООО «БДМ-Агро» на торговое наименование орудия;

- фирменная продукция компании «БДМ-Агро» Дискатор® завоевала должное признание во всех регионах России и за ее пределами. Дискаторы - гордость компании. Сегодня предприятие производит их под все типы и классы тракторов, в различной комплектации, ООО «БДМ-Агро» предлагает аграриям полный модельный ряд Дискаторов - прицепных и навесных, шириной захвата от 2 до 9 метров;

- за время деятельности компания участвовала во многих региональных выставках. К наиболее крупным можно отнести ежегодное участие компании в выставке «ЮгАгро» в г. Краснодар, "Золотая Нива" в г. Усть-Лабинск Краснодарского края, "Агроуниверсал" г. Ставрополь, «Урал-Агро», Свердловская область в п. Большой Исток, «AGRITEK/KARMITEK ASTANA 2020», г. Нур-Султан, Республика Казахстан, Международная выставка «Агросалон» г. Москва, Международная выставка «Агритехника» г. Ганновер (Германия) и др. Также продвижение продукции осуществляется посредством участия в выставочных мероприятиях, проходящих в регионах расположения дилеров компании. Высокое качество продукции производства ООО «БДМ-Агро» неоднократно отмечалось наградами Министерства сельского хозяйства и Российской Академии сельскохозяйственных наук;

- Дискатор БДМ 6,6х4ПК производства компании в 2018 год был признан победителем в конкурсе «Сделано на Кубани» и номинации «Товары

производственно-технического назначения». В 2020 году вновь подана заявка на участие в этом конкурсе. Кроме участия в выставочных мероприятиях, компанией осуществлялась деятельность по размещению рекламных материалов в специализированных журналах, в теле- радио- офире. В настоящее время компания имеет действующие договора па размещение рекламных материалов й журналах «Рынок АПК», «АгроМир», «Агроснаб Форум», в эфире Телеканала "Кубань 24";

- ООО «БДМ-Агро» с 2000 года производит сельскохозяйственные орудия, товарный знак «Дискатор» зарегистрирован с приоритетом от 2002 года, па протяжении 20 лет ООО «БДМ-Агро» поддерживает качество производимой им продукции под этим обозначением, все производимые орудия маркируются соответствующим образом, им присваивается номер. У сельхозпроизводителей за продолжительное время сложилось убеждение в том, что обладатель исключительного права на товарный знак «Дискатор» обеспечит долгую и качественную работу оборудования. Данным обстоятельством пользуются недобросовестные продавцы, в том числе, и лицо, подавшее заявление, используя в рекламных целях товарный знак «Дискатор», привлекая потенциальных покупателей и вводя их в заблуждение. ООО «БДМ Агро» произвело и выпустило тысячи сельскохозяйственных орудий под данной маркой, реализовав их по всей территории России, наверное поэтому указанное лицо и посчитало, что это собирательное распространенное существительное;

- ООО «БДМ-Агро» является добросовестным производителем сельхозтехники, в том числе орудий под своим товарным знаком, зарегистрированным в законном порядке, в связи с чем правообладатель считает доводы лица, подавшего заявление, необоснованными.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №258908.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты (04.06.2021) его подачи 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Лицо, подавшее заявление, следует признать заинтересованным, поскольку между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака имеется судебный спор о защите исключительных прав на товарный знак.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**ДИСКАТОР**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: боровы; бороны; культиваторы (машины); культиваторы тракторные; плуги.

В отношении утверждения о превращении товарного знака по свидетельству №258908 в отношении товаров 07 класса МКТУ в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, коллегия отмечает следующее.

Понятие обозначения, вошедшего во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, приведено в пункте 34 Правил.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;
- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 N 2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление.

При этом требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области.

Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимоднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками,

свойствами, качествами и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Анализ представленных лицом, подавшим заявление, документов [2-14] показал, что материалы заявления не подтверждают факт того, что товарный знак по свидетельству №258908 превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, поскольку документов, на основании которых можно было бы сделать обоснованный вывод о том, что товарный знак по свидетельству №258908 характеризуется вышеперечисленными признаками, к возражению не приложено.

Кроме того, лицом, подавшим заявление, не представлено сведений о факте введения в гражданский оборот различными независимыми производителями, не связанными между собой договорными отношениями и организационно-хозяйственными связями, товаров, включенных в 07 класс МКТУ оспариваемой регистрации, маркированных обозначением «Дискатор». Отсутствует также информация о длительности использования обозначения «Дискатор» указанными лицами в качестве названия одного и того же товара или товара того же вида.

Что касается указанных в заявлении производителей «Дискаторов» (дисковых борон), среди которых Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АНИТИМ), АО «Белинсксельмаш», ООО «Оскольские сельхозмашины», ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО «ПромАгроТехнологии», ООО «ПК «Агромастер», ООО «Агромеханика». ЗАО «Производственная компания «Ярославич», АО «ТД «Велес», ООО «Завод «Бежецксельмаш», ОАО «Сибсельмаш», то в материалах заявления отсутствуют какие-либо доказательства того, что указанные лица в течение длительного времени использовали обозначение «Дискатор» при производстве одного и того же товара (дисковых борон).

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №258908 в связи с его превращением в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

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

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 04.06.2021, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №258908.