


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.07.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800632, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Нива», Республика Крым (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «СХП «Нива»)), при этом установила следующее.




Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019738475 с приоритетом от 06.08.2019 зарегистрирован 09.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №800632 на имя Индивидуального предпринимателя Поречного Андрея Ивановича, 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, 28, кв. 3 (далее – правообладатель, ИП Поречный А.И.) в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 09.03.2021 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №5 за 2021 год. В соответствии с договором №РД0405972, зарегистрированным Роспатентом 23.08.2022, право использование товарного знака №800632 предоставлено Обществу с ограниченной ответственностью «Химагро»,

350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Меланжевая, д.10, пом.208 (далее - лицензиат).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №800632 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса и статьи 10 Кодекса в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «СХП «Нива» принадлежит исключительное право на товарные знаки «**BIONA**» по свидетельству №546330 с приоритетом от 29.01.2010 для услуг 35 класса МКТУ и « **BIONA**» по свидетельству №699008 с приоритетом от 17.0.2017 для товаров 01, 31 классов МКТУ;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632 порождает в сознании потребителя ложные представления об изготовителе товаров 01 класса МКТУ, так как ассоциируется с известной компанией-производителем агрохимикатов (удобрений), пестицидов, под коммерческим наименованием - ООО «СХП «НИВА» и компанией продавцом этой же продукции под коммерческим наименованием ООО «БИОНА», и тем самым вводит потребителя в заблуждение относительно лица, производящего и реализующего данные товары;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №800632 со словесным элементом «БИОН» / «BION» является сходным до степени смешения с товарными знаками «BIONA» по свидетельствам №546330, №699008, а также с обозначениями «BIONA», фигурирующими на этикетках разработанных и производимых лицом, подавшим возражение, товаров 01 класса МКТУ, а также сходным до степени смешения с коммерческим наименованием аффилированных друг другу предприятий ООО «Биона» и «Бионасервис» (учредитель Карганян А.К.), которые реализуют товары 01 класса МКТУ, произведенные ООО «СХП «Нива»;

- товары 01 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №699008, принадлежащего ООО «СХП «Нива», однородны товарам, производимым ИП Поречным А.И. под сходным обозначением «БИОН» и тождественным обозначением «BION», поскольку эти лица производят одну и ту же продукцию – агрохимикаты;

- согласно информации, опубликованной в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», ИП Поречный А.И. является регистрантом агрохимиката с микроэлементами «Бион», разрешенного для применения только в сельскохозяйственном производстве с 11.08.2021;

- производимая ООО «СХП «Нива» и реализуемая ООО «БИОНА» продукция зарегистрирована в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» с 13.12.2016 под обозначением «Санни Микс», начала производится с 31.01.2011 с сопровождением на этикетках обозначения «BIONA», приобрела известность и узнаваемость у потребителя;

- ООО «СХП «Нива» является правообладателем, разработчиком и производителем агрохимикатов, пестицидов, было основано Карганяном А.К. в 2000 году в Республике Крым, после вступления Республики Крым в состав Российской Федерации, перерегистрировано 08.12.2014 в соответствии с законодательством РФ и внесено в Единый реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), имеет производственные площади и исследовательскую лабораторию, и осуществляет следующие виды деятельности по ОКВЭД: 20.20 производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов; 20.15 производство удобрений и азотных соединений; 46.75 торговля оптовая химическими продуктами, 46.75.1 торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами, 72.19 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- Поречный А.И. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 23.01.2019 и на дату (06.08.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632 имел право оказывать следующие виды деятельности по ОКВЭД: 20.15 производство удобрений и азотных соединений; 46.75 торговля оптовая химическими продуктами, 46.90 торговля оптовая не специализированная, из чего можно сделать вывод, что фактическая деятельность правообладателя товарного знака по свидетельству №800632 связана с производством и реализацией удобрений для сельского хозяйства;

- фактическое использование оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632 заключается в нанесении его на пластиковую канистру (тару) с удобрением под обозначением «БИОН Интеллект», «БИОН Лмино» и др., а также на этикетку удобрения, что выходит за рамки услуг 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц», в отношении которых этот знак был зарегистрирован, и приводит к смешению сравниваемых средств индивидуализации;

- ИП Поречным А.И. было допущено злоупотребление правом при государственной регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632, поскольку регистрируя на свое имя этот товарный знак в отношении услуг 42 класса МКТУ, он заведомо знал, что не будет осуществлять такой вид экономической деятельности как деятельность по научным исследованиям и разработкам, поскольку в Едином реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) за ним закреплены лишь деятельность по производству и продаже удобрений;

- ИП Поречный А.И. и его лицензиат ООО «Химагро», в котором Поречный А.И. является учредителем, продолжают использовать оспариваемый товарный знак не по назначению, т.е. не в отношении 42 класса МКТУ, а в отношении товаров 01 класса МКТУ, размещая его на упаковке и этикетках биоудобрений, которые сходны по характеристикам с удобрениями «Санни Микс» «ГУМАТ-АКТИВ» производства ООО «СХП «НИВА», что обуславливает возникновение у потребителей ложных представлений о принадлежности продукции под оспариваемым товарным знаком лица, производящего и реализующего товары, тем самым вводя потребителя в заблуждение.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800632 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

(1) Сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №800632;

(2) Сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №546330;

(3) Сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №699008;

(4) Выписка из ЕГРИП со сведениями об ИП Поречном А.И.;

(5) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «СХП «Нива»;

(6) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Биона»;

(7) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Химагро»;

(8) Справка об объемах продаж продукции, маркированной товарными знаками «БИОНА»;

(9) Справка о затратах на рекламу продукции, маркированной товарными знаками «БИОНА»;

(10) Счет-фактура №2207080001 от 08.07.2022г, подтверждающий реализацию препарата «БИОН аминок»;

(11) Приложение №12 к договору №79 от 20.01.2020;

(12) Фотография продукции;

(13) Изображение страницы сайтов, подтверждающее размещение рекламы товаров под оспариваемым товарным знаком;

(14) Изображение страницы сайтов ООО «СХП «Нива» bionagroup.ru; [Instagram.com](https://www.instagram.com);

(15) Образец этикетки на препарат «Санни Микс» («Sunny Mix»);

(16) Образец этикетки «ГуматАктив, Ж»;

(17) Свидетельство о государственной регистрации на Украине препарата «Санни Микс», Серия А №02502 от 31.01.2011 с переводом;

(18) Свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката «Санни Микс» №1303 от 13.12.2016;

(19) Свидетельство о государственной регистрации на Украине ООО «СХП «Нива», Серия А00 №443144 от 27.12.2000 с переводом;

(20) Свидетельство о государственной регистрации на Украине ООО «БИОНАСЕРВИС», Серия А01 №458212 от 08.05.2008 с переводом;

(21) Извлечение из Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей Украины, Серия А.Б. №447172 с переводом;

(22) Свидетельство на товарный знак Украины «BIONA» для товаров и услуг №135446 с переводом;

(23) Решение единственного учредителя от 17.12.2012;

(24) Дипломы и награды: национальный сертификат «Предприятие года», Москва, 2019 г.; диплом «Лучшие товары Крыма», 2008, Украина; диплом «Гран-При 2008», Россия; фотография медали «Финалист», Украина;

(25) Договоры о реализации товаров 01 класса МКТУ ООО «СХП «Нива» и ООО «БИОНА» до приоритета оспариваемого товарного знака и по настоящее время:

(25.1) Дистрибьюторский Договор №5/ДР-2016 от 02.02.2016 между ООО «Биона» и ООО «ФЭС-Агро»;

(25.2) Дистрибьюторский Договор №21/ДР-2016 от 08.12.2016 между ООО «Биона» и «ДВ Плюс»;

(25.3) Дистрибьюторский Договор №21/ДР-2017 от 28.06.2017 между ООО «Биона» и ООО «Мустанг-Сибирь»;

(25.4) Дистрибьюторский Договор №01/09/Д от 09.01.2019 между ООО «СХП «Нива» и ООО «Биона»;

(25.5) Дистрибьюторский Договор №1/ДР-2022 от 20.01.2022 между ООО «Биона» и ООО «Агротек»;

(25.6) Дистрибьюторский Договор №6/ДР-2019 от 14.03.2019 между ООО «Биона» и ООО «Агро-СДВ»;

(25.7) Контракт №2-К-2019 от 01.03.2019 между ООО «Биона» и ООО «Достык-Агро 2012»;

(25.8) Договор поставки №64/1-2014 между ООО «СХП «Нива» и ООО «Биона»;

(25.9) Договор поставки №95/1-2015 от 10.12.2015 между ООО «СХП «Нива» и ООО «Биона»;

(26) Счета-фактуры по реализации товаров 01 класса МКТУ, произведенных ООО «СХП «Нива» и реализуемых ООО «БИОНА» иным потребителям: счет-фактура №326 от 11.05.2017; счет-фактура №330 от 11.05.2017; счет-фактура №329 от 11.05.2017; счет-фактура №186 от 12.04.2017; счет-фактура №44 от 06.03.2017; счет-фактура №590 от 06.05.2019; счет-фактура №591 от 06.05.2019; счет-фактура №373 от 17.04.2019; счет-фактура №250 от 08.04.2019; счет-фактура №263 от 09.04.2019;

(27) Счета-фактуры по реализации товаров 01 класса МКТУ, произведенных и реализуемых ООО «СХП «Нива»»: счет-фактура №272 от 11.05.2017; счет-фактура №78 от 04.04.2022; счет-фактура №96 от 06.05.2015; счет-фактура №73 от 12.03.2019; счет-фактура №64 от 28.03.2016; счет-фактура №61 от 05.03.2019.

Правообладатель был надлежащим образом уведомлен о поступившем возражении. Для целей обеспечения информирования правообладателя о дате, времени и месте рассмотрения поступившего возражения в адрес правообладателя и его представителя, указанный в Госреестре, направлялась корреспонденция от 25.08.2022 (почтовый идентификатор 80103975655674 и 80103975655698). Корреспонденция из адреса правообладателя была возвращена почтовым отделением отправителю. Отзыва на поступившее возражение представлено не было.

Следует указать, что согласно положениям пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Исчерпав свои возможности по извещению правообладателя о дате, времени и месте проведения заседания по рассмотрению поступившего возражения, коллегия, в соответствии с положениями пункта 41 Правил ППС рассмотрела возражение в отсутствие правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.08.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 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.

Исходя из пункта 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из положений пункта 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Исходя из требований пункта 2 статьи 1538 Кодекса, коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного

или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 4 статьи 1539 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно пункту 1 статьи 1475 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц.

Как отмечается в пункте 1 статьи 1474 Кодекса, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет».

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями

пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам и отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СИП-23/20.

Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Факт подачи заявки в Роспатент о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.


Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800632 явилось, имеющееся, по мнению ООО «СХП «Нива», осуществляющего деятельность в сфере производства различных агрохимикатов столкновение в гражданском обороте оспариваемого товарного знака и средств индивидуализации, принадлежащих этому лицу. Наличие у лица, подавшего возражение, права на товарные знаки с более ранним приоритетом по


свидетельствам №546330, №699008, которые, по его мнению, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ООО «СХП «Нива» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №800632 лицом по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По существу возражения необходимо указать следующее.




Оспариваемый товарный знак «БИОН» по свидетельству №800632 с приоритетом от 06.08.2019 является комбинированным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «БИОН» и «BION», выполненные в оригинальной графической манере буквами кириллического и латинского алфавитов. В верхней и нижней части товарного знака слева от указанных словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде фантазийной композиции из геометрических фигур.

Товарный знак по свидетельству №800632 зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц».

Согласно материалам возражения (2), (3) ООО «СХП «Нива» принадлежит исключительное право на товарные знаки «**BIONA**» по свидетельству №546330 и « **BIONA**» по свидетельству №699008.

Противопоставленный товарный знак «**BIONA**» по свидетельству №546330 с приоритетом от 29.01.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства по импорту-экспорту; управление процессами обработки заказов товаров; изучение рынка; демонстрация товаров; реклама; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; информация деловая; сведения о деловых операциях; изучение рынка; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; распространение рекламных материалов; информация деловая;

информация и советы коммерческие потребителям (информация потребительская товарная); презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; рассылка рекламных материалов; публикации рекламных текстов; радиореклама; реклама почтой; реклама телевизионная».

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №699008 с приоритетом от 17.0.2017 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «BIONA», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного листочка, расположенного слева от словесного элемента. Товарный знак по свидетельству №699008 зарегистрирован для товаров 01 класса МКТУ «*химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей*» и товаров 31 класса МКТУ «*зерно и сельскохозяйственные, садово-огородные и лесные продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена; живые растения и цветы; корма для животных; солод*».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632 и противопоставлений по свидетельствам №546330, №699008 на предмет их сходства показал следующее.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.



Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №800632 является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.



Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №800632 является комбинированным, включает в свой состав как изобразительный, так и словесный («БИОН» / «BION») индивидуализирующие элементы. В свою очередь в противопоставленном словесном товарном знаке «**BIONA**» по свидетельству №546330 единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «BIONA», а в комбинированном противопоставленном товарном знаке «» по свидетельству №699008 - изобразительный, так и словесный («BIONA») индивидуализирующие элементы.

Смысловое значение словесного элемента «БИОН» нашло отражение в словарно-справочных источниках информации, а именно в Научно-техническом энциклопедическом словаре (см. онлайн энциклопедии на портале <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/495/БИОН?ysclid=19fiif0gsq835324831>) данное понятие трактуется как «естественное обширное сообщество животных и растений, особенности которых определены типом почв и климатом». Слово «BION» содержится в лексике английского языка (см. <https://translate.academic.ru/bion/en/ru/>) и представляет собой эквивалент слова «БИОН».

Словесные элементы «BIONA» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №546330, №699008 отсутствуют в словарно-справочной литературе, носят вымышленный характер.

Словесные элементы «БИОН» / «BION» и «BIONA» сопоставляемых товарных знаков являются сильными индивидуализирующими элементами, акцентируют на себе внимание потребителей в первую очередь.

Поскольку словесные элементы «BIONA» противопоставленных товарных знаков не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, их сравнение со словесным элементом «БИОН» / «BION» оспариваемого товарного знака по семантическому критерию сходства не представляется возможным, что нивелирует его значение и обуславливает главенствующую роль для восприятия сравниваемых обозначений фонетического критерия сходства.

По основным факторам фонетического сходства, установленным пунктом 42 Правил, словесные элементы «БИОН» / «BION» и «BIONA» (произносится как [биона]) являются сходными, поскольку характеризуются либо полным звуковым вхождением одного обозначения в другое.

Сравниваемые товарные знаки имеют ряд графических отличий ввиду наличия в их составе разных изобразительных элементов, выполнения словесных элементов в разной шрифтовой манере, вместе с тем высокое фонетическое сходство индивидуализирующих словесных элементов «БИОН» / «BION» и «BIONA», входящих в их состав, предопределяет вывод об их сходстве товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается сопоставительного анализа перечня товаров и услуг оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на предмет однородности, то необходимо констатировать следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №800632, зарегистрированный для услуг 42 класса МКТУ «*исследования и разработка новых товаров для третьих лиц*». Новое изделие появляется в результате сложного процесса его проектирования, изготовления многочисленных макетов, опытных и экспериментальных образцов, их испытания, корректировки и отработки рабочей документации. Данная деятельность связана с научными и исследовательскими разработками с целью создания новых видов товаров для третьих лиц, требует наличия специализированных научных лабораторий, конструкторских бюро.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №699008 и №546330, зарегистрированные для товаров и услуг 01, 31, 35 классов МКТУ, предназначены для индивидуализации производственной деятельности, связанной с выпуском химической и сельскохозяйственной продукции, а также услуг в сфере рекламы и продажи товаров.

Сопоставляемые виды деятельности не являются однородными, характеризуются разным назначением (создание нового вида товара и доведение известной готовой продукции до конкретного покупателя) и кругом потребителей (лица, заинтересованные в создании нового вида товара, и конечные покупатели известного вида готовой продукции), разными каналами реализации этой деятельности (научно-исследовательские институты и производственные предприятия, магазины, рекламные агентства).

При этом следует констатировать, что услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632 не конкретизированы какой-либо конкретной областью промышленности, в связи с чем не представляется возможным соотнести их с товарами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №699008.

Следует отметить, что Судом по интеллектуальным правам поддерживается позиция о том, услуги без уточнения, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-243/2020).

Коллегия также считает необходимым обратить внимание на то, что при сопоставлении оспариваемого и противопоставленных товарных знаков анализу подлежит конкретный объем предоставленной правовой охраны сравниваемых обозначений, а не фактическая сфера деятельности обладателей исключительного права на эти средства индивидуализации.

Учитывая установленное отсутствие однородности услуг 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632 с товарами и услугами 01, 31, 35 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №699008, №546330 не усматривается вероятности смешения сравниваемых товарных

знаков в гражданском обороте, несмотря на наличие между ними высокого фонетического сходства. В этой связи не усматривается вывода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632 была произведена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в поступившем возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №800632 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Анализ материалов возражения показал, что все приведенные в нем доводы сводятся к сопоставлению фактической деятельности ООО «СХП «Нива» и ИП Поперечного А.И., связанной с производством агрохимикатов.

В этой связи в материалах возражения представлены сведения из ЕГРЮЛ (5) и ЕГРИП (4) на ООО «СХП «Нива» и ИП Поперечного А.И. соответственно, сведения о наличии в гражданском обороте агрохимикатов как лица, подавшего возражение, так и правообладателя, сопровождаемых сходными обозначениями «БИОН» и «BIONA» (8) - (18), (25) – (27), участия ООО «СХП «Нива» в выставочных мероприятиях на территории Российской Федерации в 2008 и 2019 гг. (24).

Следует констатировать, что вся вышеприведенная документация имеет отношение только к деятельности по ведению в гражданский оборот продукции ООО «СХП «Нива» и ИП Поперечного А.И., имеющей отношение к товарам 01 класса МКТУ, в то время как оспариваемый товарный знак по свидетельству №800632 зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ, связанных с исследованием и разработки новых товаров для третьих лиц.

Как отмечалось выше, приведенные в оспариваемом товарном знаке услуги, связанные с научно-исследовательскими разработками, не конкретизированные какими-либо товарами, не могут быть признаны однородными производству товаров 01 класса МКТУ и услугам 35 классам МКТУ по их продвижению.

Лицом, подавшим возражение, непосредственно отмечается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №800632 не используется для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ, информации же о том, что он ассоциируется в сознании потребителя в качестве средства индивидуализации деятельности научно-исследовательского предприятия и ассоциируется с ООО «СХП «Нива» в возражении не имеется.

В силу сказанного коллегия не располагает доказательствами несоответствия оспариваемой регистрации положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению мнение лица, подавшего возражение, о недобросовестном поведении правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632, выразившегося в приобретении исключительного права на этот товарный знак для услуг 42 класса МКТУ без целей его дальнейшего использования, а также данные о применении обозначения «БИОН» ИП Поперечным А.И. исключительно в качестве маркировки товаров 01 класса МКТУ,

представляющих собой агрохимикаты, т.е. товаров аналогичным тем, которые вводит в гражданский оборот ООО «СХП «Нива» под обозначением «BIONA».

В этой связи коллегия считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что вопрос установления факта неиспользования товарного знака или злоупотребления правом со стороны правообладателя не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а разрешается судом. Следовательно, в данном деле этот вопрос рассмотрению административным органом не подлежит.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В тексте возражения указывается, что нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса вызвано тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №800632 нарушает исключительное право ООО «СПХ «Нива» и аффилированных с ним лиц – ООО «Биона» и ООО «Бионасервис», на их коммерческие наименования. В этой связи необходимо указать, что в пункте 8 статьи 1483 Кодекса не содержится упоминания коммерческого наименования. Более того, такое понятие отсутствует в российском законодательстве в принципе. Вместе с тем в качестве средства индивидуализации в Кодексе содержится указание на коммерческое обозначение и фирменное наименование, при этом данные объекты интеллектуальных прав имеют разную природу и правовое регулирование.

Так, фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, а коммерческое обозначение – средством индивидуализации предприятия как имущественного комплекса.

Правовые подходы при рассмотрении споров, связанных с нарушением права на коммерческое обозначение и фирменное наименование были сформулированы в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 2, 4, 5, 8, 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4.

В случае, если лицом, подавшим возражение, подразумевалось нарушение его исключительного права на коммерческое обозначение, следует руководствоваться нижеследующими подходами, применяемыми для оценки сравниваемых средств индивидуализации – товарного знака и коммерческого обозначения:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования.

В этой связи следует констатировать, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, свидетельствующие о наличии у ООО «СХП «Нива» научно-исследовательского предприятия, которое выступало бы в гражданском обороте под обозначением, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и деятельность которого была бы однородна услугам 42 класса МКТУ, приведенным в перечне свидетельства №800632. Упомянутое в возражении сходное обозначение «BIONA» используется ООО «СХП «Нива» не как средство индивидуализации предприятия, а как средство индивидуализации товара на этикетках агрохимиката наравне с обозначениями «Sunny Mix» или «ГуматАктив» (15).

Таким образом, применительно к коммерческому обозначению вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Что касается нарушения прав на фирменное наименование в связи с зарегистрированным товарным знаком, то в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса, входят:

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

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

- 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);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (5) ООО «СХП «Нива» с местом нахождения в Республике Крым действительно было зарегистрировано в качестве юридического лица ранее даты (06.08.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632, а именно 27.12.2000 на территории Украины (19). После Вступления Республики Крым в состав Российской Федерации в качестве российского юридического лица ООО «СХП «Нива» было включено в ЕГРЮЛ 08.12.2014.

Несмотря на более раннюю дату возникновения права на средство индивидуализации юридического лица, представляется очевидным отсутствие сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632, включающего индивидуализирующий словесный элемент «БИОН / BION», и фирменного наименования ООО «СХП «Нива». Также не усматривается наличие однородности услуг 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и деятельности ООО «СХП «Нива», связанной с производством и реализацией агрохимикатов, о чем упоминалось выше в рамках рассмотрения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, нет оснований для вывода о нарушении исключительного права ООО «СХП «Нива» на фирменное наименование согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в возражении приводятся сведения об ООО «Биона» и ООО «Бионасервис», которые лицо, подавшее возражение, считает аффилированными себе лицами.

Следует упомянуть, что ООО «Биона» и ООО «Бионасервис» не являются лицами, подавшими настоящее возражение. Вопрос наличия или отсутствия между ООО «СХП «Нива» и упомянутыми юридическими лицами организационных связей не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку право на фирменное наименование носит исключительный характер и не может затрагивать прав третьих лиц с иным фирменным наименованием.

В этой связи не представляется возможным в рамках рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №800632, поданного ООО «СХП «Нива», рассмотреть вопрос о нарушении исключительного права на фирменное наименование иных юридических лиц.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное в совокупности, коллегия считает доводы поступившего возражения относительно несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №800632 требованиям пунктов 3 (1), 6 (2), 8 статьи 1483 Кодекса неубедительными, вследствие чего поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №800632.