

## 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 13.12.2012, поданное компанией Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ (Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG) Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459508, при этом установлено следующее.

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

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459508, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным статьей 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 и подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «GREEN FIELD» по свидетельству №459508, зарегистрированный в отношении товаров 31 класса МКТУ «смеси семян растений»,

способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку лицо, подавшее возражение, широко и длительное время использовало сходное обозначение «GREEN FIELD» для маркировки однородных товаров (семян газонных трав) на российском рынке до даты приоритета оспариваемой регистрации, вследствие чего в сознании потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь товарного знака «GREEN FIELD» с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №459508;

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на товарный знак «GREEN FIELD» в Германии (свидетельство №39744841 с приоритетом от 24.11.1997) в отношении товаров 31 класса МКТУ, однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №459508, а также обладателем исключительных прав на международную регистрацию №698511, действующую в ряде стран мира, с приоритетом от 28.07.1998, базовой регистрацией для которой является вышеуказанная регистрация №39744841 в стране происхождения;

- правообладатель (ООО «Зеленый ковер») являлся одним из партнеров лица, подавшего возражение, через которого осуществлялось продвижение семян газонных трав и других растений, произведенных лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- правообладателя и лицо, подавшее возражение, связывали коммерческие отношения, возникшие до даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом ни один из контрактов на поставку товаров не содержит условия, при котором покупатель (ООО «Зеленый ковер») может зарегистрировать в Российской Федерации на свое имя товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком, которым маркированы поставляемые товары, что следует расценивать как отсутствие согласия на такую регистрацию со стороны владельца знака в одной из стран Союза, в силу чего эта регистрация произведена неправомерно на имя агента лица, которое является обладателем исключительного права на обозначение «GREEN FIELD» в стране происхождения;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по международной регистрации №698511 и свидетельству №39744841, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, являются сходными до степени смешения в силу фонетического и смыслового тождества и графического сходства словесных элементов «GREEN FIELD», включенных в состав этих знаков, и однородности товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы;

- лицо, подавшее возражение, является компанией, которая существует с 1948 года и осуществляет селекционное разведение и массовое производство семян в Германии и по всему миру;

- в своей деятельности лицо, подавшее возражение, использует ряд обозначений для индивидуализации выпускаемой продукции, включая обозначение «GREEN FIELD»;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет активную деятельность на российском рынке, в частности, в конце 1997 года его специалистами совместно с российским партнером ООО «Центр газонных трав» была разработана специально для России программа «ТРАВЫ ДЛЯ РОССИИ», в рамках которой были созданы адаптированные под российские климатические условия травосмеси, в том числе под обозначением «GREEN FIELD», которые поставлялись в различные торговые организации, расположенные на территории Российской Федерации, включая ООО «Центр газонных трав», ООО «Зеленый ковер», ООО «Мир газонов»;

- семена растений, сопровождаемые обозначением «GREEN FIELD», принадлежащим лицу, подавшему возражение, присутствуют на российском рынке с 1998 года и хорошо известны благодаря активному использованию для озеленения, в том числе известных архитектурно-ландшафтных памятников Москвы, в силу чего у российского потребителя сложилось представление о принадлежности указанных товаров лицу, подавшему возражение;

- факт наличия такой ассоциативной связи между указанными товарами и немецкой компанией Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ был ранее установлен и подтвержден в решении Роспатента, основанном на заключении коллегии по патентным спорам, подготовленным по результатам рассмотрения возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459508, поданного ООО «Центр газонных трав».

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 публикации международной регистрации №698511 от 28.07.1998 с базовой регистрацией №39744841 в стране происхождения с переводом [1];

- копия каталога продукции «GREEN FIELD», выпускаемой лицом, подавшим возражение[2];

- информация с сайта ООО «Центр газонных трав» [3];

- копия заявления компании Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG с переводом о поставках в Россию семян газонных трав с товарным знаком «GREEN FIELD» на упаковках с переводом на русский язык [4];

- копия контракта №10 от 20.10.2007 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Зеленый ковер» с приложениями [5];

- копии технического каталога и материалов, содержащих информацию по товарному знаку «GREEN FIELD», размещенному на упаковках товаров [6];

- копии грузовых таможенных деклараций за 2010 год, подтверждающих поставки в адрес получателя ООО «Зеленый ковер» [7];

- копия контракта №9 от 30.10.2006 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Зеленый ковер» с приложениями [8];

- копии сопроводительных документов на поставку партии товаров в 2007 году [9];

- копии договоров купли-продажи между правообладателем и третьими лицами за период с 2008 по 2010 годы [10];

- копии товарных накладных за период с 2008 по 2010 годы [11];

- копия заключения Палаты по патентным спорам по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №312898 [12];

- копия базовой регистрации №39744841 с приоритетом от 24.11.1997 товарного знака «GREEN FIELD» для товаров 31 класса МКТУ [13];
- копия контракта №19 от 11.11.2004 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [14];
- копия контракта №22 от 22.08.2005 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [15];
- копия контракта №25 от 20.08.2010 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [16];
- копии технического каталога и материалов, содержащих информацию по товарному знаку «GREEN FIELD», размещенному на упаковках товаров в период с 2005 по 2010 годы [17];
- копии грузовых таможенных деклараций за период с 2005 по 2010 годы, подтверждающих поставки в адрес ООО «Центр газонных трав» [18];
- копии актов государственного карантинного фитосанитарного контроля за период с 2008 по 2010 годы [19];
- копии удостоверений о посевных качествах семян [20];
- договор поставки с ООО «Касторама РУС» от 25.08.2005 с приложениями и дополнительными соглашениями [21];
- договор комиссии между ООО «Центр газонных трав» и ЗАО «Крокус» от 01.03.2006 с приложениями и дополнительными соглашениями [22];
- договор комиссии между ООО «Центр газонных трав» и ЗАО «Крокус» от 01.01.2009 с приложениями и дополнительными соглашениями [23];
- товарные накладные за период с 2007 по 2010 годы [24];
- рекламные буклеты, постеры, календари, образцы упаковок, выпущенные в период с 2005 по 2010 годы, содержащие указанные на товары, маркированные товарным знаком «GREEN FIELD» [25];
- заключение коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495508, поданного ООО «Центр газонных трав» [26];

- копия контракта №1 от 11.01.2010 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Мир газонов» с приложениями [27];

- копии технического каталога и материалов, содержащих информацию по товарному знаку «GREEN FIELD», размещенному на упаковках товаров, поставляемых в адрес ООО «Мир газонов» [28];

- копии грузовых таможенных деклараций за 2010 год, подтверждающих поставки в адрес ООО «Мир газонов» [29];

- копии договора поставки от 14.12.2010 между ООО «Мир газонов» и ООО «ТД АгроЮг», счета-фактуры, товарной накладной [30];

- копии договора поставки от 22.10.2010 между ООО «Мир газонов» и Муниципальным унитарным предприятием «Зеленхоз», счета-фактуры, товарной накладной [31];

- копии договора поставки от 12.04.2010 между ООО «Мир газонов» и ООО «Татьяна», счета-фактуры, товарной накладной [32].

Правообладатель надлежащим образом был ознакомлен с материалами возражения от 13.12.2012, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

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

С учетом даты приоритета (30.03.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №459508 включает в себя Парижскую конвенцию, 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 со статьей 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или

потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не предоставит доказательств, оправдывающих его действие.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции.

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.

Положения статьи 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции и пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса регулируют отношения между владельцем знака и его агентом или представителем в части, касающейся регистрации или использования знака последним. Положения этих статей должны применяться также к тому, кто действовал в качестве распространителя товаров, носящих этот знак, и кто подал заявку на регистрацию этого знака от своего имени. Согласно целям вышеуказанных положений, они могут применяться также в случаях, когда знак, на регистрацию которого подана заявка агентом или представителем, не идентичен, а только сходен со знаком данного владельца.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №459508 представляет собой словесное обозначение «GREEN FIELD», выполненное заглавными буквами латинского

алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ «смеси семян растений».

Лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на комбинированный знак со словесными элементами «GREEN FIELD» по международной регистрации №698511 [1], зарегистрированный Международным бюро ВОИС 28.07.1998 в отношении товаров 31 класса МКТУ «*Produits agricoles, horticoles, forestiers (compris dans cette classe), en particulier graines et semences en particulier pour gazon et herbes*» (сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные продукты, включенные в данный класс, в особенности зерновые продукты и семена растений, в частности для травы и газонов) и правообладателем базовой регистрации №39744841 [13] от 24.11.1997 в стране происхождения - Германии, которая является членом Парижской конвенции.

Указанный товарный знак использовался лицом, подавшим возражение, на упаковке производимого им товара – сортовых семян газонных трав, которые поставлялись на территорию Российской Федерации по контрактам [5], [8], заключенным в 2006 и 2007 годах с ООО «Зеленый ковер» - правообладателем оспариваемого товарного знака.

Поставки семян, маркированных знаком «GREEN FIELD» [1], [13], на территорию Российской Федерации по вышеуказанным контрактам подтверждены грузовыми таможенными декларациями и другой товаросопроводительной документацией [7], [9].

Далее указанный товар распространялся ООО «Зеленый ковер» конечным потребителям [10] – [11].

Таким образом, на момент подачи заявки №2011709314 на регистрацию товарного знака «GREEN FIELD» между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака существовали коммерческие отношения на основании контрактов [5], [8].

Согласно условиям контрактов Продавец (лицо, подавшее возражение) продает, а Покупатель (ООО «Зеленый ковер» - правообладатель оспариваемого товарного знака) покупает семена, ассортимент, цена, состав и качество которых указываются в Приложениях к контракту. Согласно контрактам поставки товара осуществлялись партиями с 2006 года. Представленные таможенные декларации [7] и [9] подтверждают поставки семян по этим контрактам с 2007 по 2010 годы.



Однако в указанных контрактах не оговорены условия, при которых Покупатель может зарегистрировать в Российской Федерации на свое имя товарный знак, которым маркированы поставляемые товары, что следует расценивать как отсутствие согласия на такую регистрацию со стороны владельца знака в одной из стран Союза (Германии), тем не менее, ООО «Зеленый ковер» 30.03.2011 подало заявку на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака «GREEN FIELD», который был зарегистрирован 16.04.2012 под №459508. Сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака со знаком, принадлежащим лицу, подавшему возражение, определяется тождеством словесных элементов «GREEN FIELD» и однородностью товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых знаки зарегистрированы. Доказательств, оправдывающих действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству №459508, не представлено.

В силу указанного довод лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака на основании положений статьи 6<sup>septies</sup> Парижской конвенции и пункта 2(5) статьи 1512 Кодекса является обоснованным.

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

Само по себе обозначение «GREEN FIELD» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее потребителя в заблуждение.

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

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно представленным документам [5] - [11], [14] - [32], включающим контракты с российскими партнерами в лице ООО «Зеленый ковер», ООО «Центр газонных трав», ООО «Мир газонов», товаросопроводительную документацию, грузовые таможенные декларации, технические каталоги и образцы упаковок, лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака поставляло на территорию Российской Федерации семена газонных трав,

адаптированных к российским климатическим условиям, под различными обозначениями, в том числе, под обозначением «GREEN FIELD».

Согласно данным, приведенным в информационном письме [4], подписанном уполномоченными лицами компании Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ, за период с 1998 по 2010 годы включительно в Россию было поставлено 7568 тонн 915 кг смесей семян газонных трав, упакованных в Германии компанией Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ в бумажные мешки, картонные коробки, картонные баночки и полиэтиленовые пакеты с товарным знаком «GREEN FIELD» на всех упаковках.

Представленные грузовые таможенные декларации [7], [9], [18] подтверждают факт поставки от лица, подавшего возражение, на территорию Российской Федерации семян растений и трав, в том числе под обозначением «GREEN FIELD», в адрес российских партнеров за период с 2005 по 2010 годы.

Указанное свидетельствует, что обозначение «GREEN FIELD» использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака немецкой компанией для маркировки ее товаров (травяные смеси), поставляемых на территорию Российской Федерации различным лицам, в том числе ООО «Центр газонных трав», ООО «Зеленый ковер», ООО «Мир газонов», которые, в свою очередь, реализовывали эти семена конечным потребителям на территории Российской Федерации.

В Москве этими семенами засеяны такие исторические места и архитектурно-ландшафтные памятники, как территория возле Храма Христа Спасителя, Царицыно, Лефортово, и т.д.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.03.2011) российский потребитель ассоциировал товары «семена газонных трав», маркированные обозначением «GREEN FIELD», с производителем данных товаров – лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем оспариваемого товарного знака, который являлся всего лишь одним из партнеров, через которого семена газонных трав продвигались на территорию Российской Федерации, в силу чего

оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) Кодекса следует считать обоснованным.

По окончании рассмотрения возражения представитель правообладателя обратился к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности с жалобой, доводы которой сводятся к тому, что коллегия палаты по патентным спорам не удовлетворила его ходатайство о переносе даты заседания коллегии в связи с его болезнью.

По существу указанного в жалобе, коллегия сообщает следующее.

Представитель правообладателя В.К. Аленов 05.02.2013 направил в Федеральный институт промышленной собственности ходатайство о переносе даты заседания коллегии в связи с его болезнью, однако коллегия палаты по патентным спорам не могла удовлетворить данное ходатайство, поскольку на момент начала рассмотрения возражения (06.02.2013 в 11:30) не располагала данным документом, который поступил в палату по патентным спорам только после заседания коллегии по рассмотрению данного возражения.

Кроме того, согласно имеющимся в материалах заявки №2011709314 доверенностям на имя других лиц, действующим на дату рассмотрения данного возражения, В.К. Аленов не является единственным представителем правообладателя.

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

**удовлетворить возражение от 13.12.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459508 недействительным полностью.**