

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 17.06.2020, поданное ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», Костромская обл., г. Буй (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752791, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019716401 с приоритетом от 09.04.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2020 за №752791 на имя ООО «Торгово-Производственная Компания «НОВ-АГРО», Новгородская область (далее - ООО «ТПК НОВ-АГРО», правообладатель) в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ:

01 - химикаты для очистки воды; биологические вещества для подготовки почвы; бактериальные культуры для очистки сточных вод; пробиотические бактериальные культуры для пищевой промышленности; бактериальные препараты, за исключением медицинских и ветеринарных целей; бактериологические препараты для ацелирования; бактериологические препараты, за исключением медицинских и ветеринарных целей; вещества, способствующие сохранению семян; вещества, предохраняющие цветы от увядания; ферменты для использования в водоочистке; ферментные препараты для пищевой промышленности; ферментативные препараты для промышленных целей; ферментные препараты для детергентной промышленности; ферменты для использования в производстве нутрицевтиков; ферменты для промышленных целей; ферменты для химических целей; химические препараты для очистки воды; химические препараты для обработки семян; химические препараты для стабилизации почвы; биопрепараты для защиты от различного загрязнения объектов окружающей среды; биопрепараты для очистки почвы, воды, промышленных стоков от пестицидов и других токсичных веществ, органических загрязнителей, металлов; препараты для удобрения; прививочный воск для деревьев; клейкие составы и замазки для прививки деревьев; цветочные консерванты;

консерванты для семян; расширенная глина для выращивания гидропонных растений [субстрат]; гормоны для ускорения созревания фруктов; гуано; гумус; грунт для выращивания растений; компост; культуры микроорганизмов, за исключением медицинского и ветеринарного использования; мастики для деревьев; навоз животных; отходы органические [удобрения]; почва для выращивания; бактериальные препараты, кроме медицинских и ветеринарных целей; биологические препараты, за исключением медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; удобрения; препараты микроорганизмов, кроме медицинских и ветеринарных целей; перегной для удобрения почвы; препараты микроэлементов для растений; химические препараты для предотвращения плесени; химические препараты для защиты от разрывов пшеницы; почва; соли [удобрения]; субстраты для почвообразования [сельское хозяйство]; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; азотные удобрения; удобрения из рыбной муки; фосфаты [удобрения]; химикаты для использования в лесном хозяйстве, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; садоводческие химические вещества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химические вещества для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; сельскохозяйственные химикаты, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химические добавки для инсектицидов; химические вещества для удобрений; препараты для подготовки почвы; суглинки; шлак [удобрения].

05 - вещества питательные для микроорганизмов; дезинфицирующие средства; инсектициды; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; среды питательные для культур бактерий; фунгициды; яд крысиный; яды; яды бактериальные.

31 - дерн натуральный; корма для животных; корма для комнатных животных; кустарники; рассада; растения; цветы живые.

Товарный знак по свидетельству №752791 представляет собой словесное обозначение «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №752791 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовало обозначение «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА» для индивидуализации своей продукции (универсальных питательных грунтов, торфогрунтов, субстратов для выращивания рассады овощных и цветочных культур, декоративных растений), и продолжает такое использование по настоящее время.

Так, еще в 2001 году лицом, подавшим возражение, были разработаны и зарегистрированы Технические условия (далее - ТУ) на производство грунта «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА».

Продукция, маркированная обозначением «Волшебная грядка», задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака производилась и поставлялась лицом, подавшим возражение, как на внутренний рынок, так и в другие страны (в частности, в Казахстан, Киргизию, Литву, Молдову).

В период с 2015 по 2020 год лицом, подавшим возражение, было реализовано 9 025 391 (девять миллионов двадцать пять тысяч триста девяносто одна) единиц продукции, маркированной обозначением «Волшебная грядка».

Сведения о производимой продукции, маркированной обозначением «Волшебная грядка», неоднократно в рекламных целях размещались в печатных средствах массовой информации, рекламных каталогах магазинов, социальных сетях.

Кроме того, в открытом доступе в сети Интернет размещено множество отзывов рядовых потребителей из различных регионов Российской Федерации о продукции, произведенной лицом, подавшим возражение, маркированной обозначением «Волшебная грядка». На Интернет-ресурсе YouTube размещено множество

видеозаписей, в которых потребители, делая обзоры продукции различных производителей и делаясь своим опытом, также демонстрируют указанную продукцию.

Ввиду длительного и активного использования словесного обозначения «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА» для маркировки своей продукции, по мнению лица, подавшего возражение, в сознании потребителя указанное обозначение приобрело устойчивую ассоциативную связь с ОАО «Буйский химический завод».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака был информирован о том, что спорное обозначение активно использовалось до даты приоритета, поскольку еще в 2014 году между ним и ООО «ТПК НОВ-АГРО» был заключён договор на поставку продукции, исполнявшийся до 2019 года. В рамках этого договора было поставлено 306862 единицы продукции, включая продукцию, маркированную спорным обозначением, на общую сумму 9 880 895 рублей 68 копеек.

Таким образом, регистрация товарного знака «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА» на имя правообладателя влечёт введение потребителя в заблуждение относительно фактического производителя товара, что является прямым нарушением положений, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 752791 недействительным в отношении части товаров 01, 05, 31 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке № 752791 [1];
- выписка из ЕГРЮЛ об ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» [2];
- копии договоров с контрагентами и товарных накладных [3];
- копии договоров с контрагентами, расположенными за пределами Российской Федерации и приложения к ним [4];
- копия договора на поставку товара, заключённого между лицом, подавшим возражение, и ООО «ТПК НОВ - АГРО», приложений к нему, товарных накладных [5];
- сведения об объёмах реализации продукции [6];

- копия справки о внутренней маркировке отдельных категорий товаров, используемой ОАО «Буйский химический завод» [7];
- распечатка рекламных материалов и публикаций в средствах массовой информации [8];
- распечатка Технических условий на производство грунта «Волшебная грядка» [9];
- распечатка отзывов потребителей, оставленных в сети Интернет [10];
- распечатка кадров видеозаписей отзывов потребителей о продукции ОАО «Буйский химический завод» [11];
- DVD-диск, содержащий видеозаписи с отзывами потребителей [12];
- копия претензии от правообладателя оспариваемого товарного знака [13];
- копия паспорта безопасности и санитарно-эпидемиологического заключения [14];
- копии лицензий и сертификатов соответствия [15];
- историческая справка о процессе создания продукта «грунт «Волшебная грядка» [16].

В дополнение к ранее представленным материалам в подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило документы об участии в ежегодных специализированных, международных и региональных выставках с 2014 по 2020 годы [17].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором указал, что регистрация и использование им товарного знака по свидетельству №752791 соответствуют требованиям действующего законодательства, поскольку, несмотря на то, что именно лицо, подавшее возражение, ввело в гражданский оборот продукцию, для индивидуализации которой использовалось обозначение «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА», регистрация приоритета на указанный товарный знак им осуществлена не была.

Введение же наименования товара в гражданский оборот предприятием без регистрации приоритета не является ограничением для регистрации другим предприятием приоритета на товарные знаки.

Указание на тот факт, что обозначение «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА» использовалось

лицом, подавшим возражение, задолго до регистрации приоритета оспариваемого товарного знака, также не может рассматриваться, как нарушение ООО «ТПК Нов-Агро» статьи 1484 Кодекса и расцениваться как недобросовестная конкуренция. Статья 1484 Кодекса «Исключительное право на товарный знак» подтверждает правомочность действий ООО «ТПК Нов – Агро», при условии не нарушения действующего законодательства в части регистрации исключительных прав (статья 1481 Кодекса), и позволяет распоряжаться ими по своему усмотрению, включая ограничение использования наименования, используемого в зарегистрированном товарном знаке, формирование фирменного логотипа и многое другое.

Следовательно, ООО «ТПК Нов-Агро» зарегистрировало приоритет и использует товарные знаки в соответствии с требованиями действующего законодательства.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия свидетельства №752791 на имя правообладателя;
- образцы упаковок с использованием обозначения «Волшебная грядка»;
- карты контроля продукции (формы инструкций контроля без указания вида продукции);
- сертификат соответствия менеджмента качества применительно к производству и реализации минеральных удобрений, выданный ООО «ТПК Нов-Агро»;
- разрешение на использование знака соответствия системы менеджмента качества на период действия сертификата в любой форме, исключающей возможность толкования его как знак соответствия продукции (без разрешения нанесения его на продукцию);
- свидетельство о государственной регистрации пестицида или агрохимиката, выданное ООО «ТПК Нов-Агро» на агрохимикат – Грунт питательный марки А, Б, В;
- Технические условия (ТУ 08.92.10-001-23539486-2017) на Грунт питательный (без подписей и даты введения).

На заседании коллегии, которое состоялось 23.10.2020, заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №752791, следующим образом:

01 - биологические вещества для подготовки почвы; химические препараты

для стабилизации почвы; препараты для удобрения; расширенная глина для выращивания гидропонных растений [субстрат]; гумус; грунт для выращивания растений; компост; почва для выращивания; перегной для удобрения почвы; почва; субстраты для почвообразования [сельское хозяйство]; торф [удобрение]; препараты для подготовки почвы; суглинки;

05 - препараты для стерилизации почвы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (09.04.2019) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 пункту 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.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №752791 в отношении части товаров,

обусловлена тем, что оно задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и до настоящего времени являлось производителем однородных товаров под обозначением «Волшебная грядка». Кроме того, в адрес лица, подавшего возражение, правообладателем оспариваемого товарного знака была направлена претензия, содержащая требование прекратить использование обозначения «Волшебная грядка» сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №752791.

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

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он не несет в себе никакой прямой информации, которая могла бы вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары под этим обозначением.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

По поводу возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленным материалам, лицо, подавшее возражение, за несколько лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака производило и реализовывало питательный грунт для выращивания растений под тождественным обозначением «Волшебная грядка» в значительных объемах.

Согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ [2] ООО «Буйский химический завод» было зарегистрировано в качестве юридического лица 26.05.1994.

Еще в 2001 году лицом, подавшим возражение, были разработаны и утверждены Технические условия (ТУ 0392-018-32496445-01) на производство питательного грунта «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА», в которые в 2002 и в 2005 году были внесены изменения, а в 2010 году они были переизданы [9].

Представленные договоры поставки и приложенные к ним счета-фактуры и товарные накладные [3] - [4] свидетельствуют о значительных объемах поставки грунтов, маркированных обозначением «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА», тождественным оспариваемому товарному знаку, не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами (Казахстан, Киргизия, Литва, Молдова).

Следует отметить, что правообладатель оспариваемого товарного знака также являлся одним из контрагентов лица, подавшего возражение, о чем свидетельствуют представленные документы: 11.08.2014 между лицом, подавшим возражение, и ООО «ТПК Нов-Агро» был заключен договор на поставку продукции, маркированной обозначениями «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА» и «ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ» на сумму 6 268 042,62 рубля. Между указанными лицами заключались договоры и в последующий период времени, в частности, договоры №673-ТНП от 17.10.2017, №48 от 28.01.2019. Исполнение договоров подтверждено представленными счетами-фактуры и товарными накладными [5].

Согласно представленной сводной таблице реализации продукции, маркированной обозначениями «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА» и «ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ» [6] только за период 2015 – 2020 гг. в Российской Федерации было реализовано продукции на сумму 569 662 371,90 рублей, при этом на долю продукции, маркированной обозначением «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА», приходится около половины этой суммы.

Рекламно-информационные материалы о товарах, маркированных оспариваемым товарным знаком, а также о производителе этой продукции в лице ООО «Буйский химический завод» размещались в средствах массовой информации, в региональных печатных изданиях («Северная Правда», «НЕДЕЛЯ», «Зеленая планета», и др.), лицо, подавшее возражение, принимало участие в ежегодных международных выставках, проводимых в Москве на территории ВВЦ, а также в региональных специализированных выставках [8] - [11], [17].

Представленные лицом, подавшим возражение, документы (участие в ежегодных специализированных международных и региональных выставках, проводившихся с

2013 по 2020 годы, публикации в средствах массовой информации, отзывы и комментарии покупателей о товарах, маркированных обозначением «Волшебная грядка»), свидетельствуют о том, что российский потребитель до даты приоритета оспариваемой регистрации обладал информацией о питательных грунтах «Волшебная грядка», производителем которых являлось лицо, подавшее возражение – ОАО «Буйский химический завод».

Совокупность документов, представленных лицом, подавшим возражение, свидетельствует о том, что в сознании потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между товарами, маркированными обозначением «Волшебная грядка», относящимися к питательным грунтам и почвам, субстратам для выращивания растений, и лицом, подавшим возражение, которое длительное время, в больших объемах и на обширной территории Российской Федерации реализовывало произведенную им продукцию, маркируя ее тождественным обозначением.

Соответственно, оспариваемый товарный знак действительно способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 01, 05 классов МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, в связи с его способностью вводить потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части товаров произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Что касается отзыва правообладателя и приложенных к нему материалов, то они не содержат в себе информации, которая опровергла бы доводы, изложенные в возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 752791 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «биологические вещества для подготовки почвы; химические препараты для стабилизации почвы; препараты для удобрения; расширенная глина для выращивания гидропонных растений [субстрат]; гумус; грунт для выращивания растений; компост; почва для выращивания; перегной для удобрения почвы; почва; субстраты для почвообразования [сельское хозяйство]; торф [удобрение]; препараты для подготовки почвы; суглинок» и товаров 05 класса МКТУ «препараты для стерилизации почвы».