

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 21.07.2020, поданное ООО «ЗемлякоФФ Кроп Протекшен», Москва, поселение Московский, д. Румянцево (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688816, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Zemlyakoff**» по заявке №2018722131 с приоритетом от 30.05.2018 зарегистрирован 18.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №688816 в отношении товаров 01, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Борисов Александр Викторович, г. Воронеж (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.07.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, подало две заявки на регистрацию в качестве товарных знаков словесных обозначений «Землякофф» и «Zemlyakoff» (№ 2019756459 и № 2019756456), при этом по обеим заявкам получены уведомления о результатах проверки соответствия заявленных обозначений требованиям законодательства, в которых указано отсутствие возможности их регистрации в

качестве товарных знаков в связи с тождеством или сходством до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение («ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕЙ»), является точной транслитерацией буквами русского алфавита английского наименования - ZEMLYAKOFF CROP PROTECTION, при этом первым и главным элементом отличительной части фирменного наименования является реальная фамилия учредителя лица, подавшего возражение - Землякова Антона Алексеевича;

- оспариваемый товарный знак «Zemlyakoff» является сходным до степени смешения или тождественным по фонетической, визуальной и семантической составляющим первому и главному элементу отличительной части русского или английского фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, создано 22.03.2011, существует по настоящее время и активно осуществляет различные виды экономической деятельности;

- при этом в сведениях об основном виде деятельности лица, подавшего возражение, указано: производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов. В качестве дополнительных видов деятельности указано: деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами. Торговля оптовая химическими продуктами и т.д.;

- товары 01 и 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными с пестицидами и агрохимическими продуктами, производимыми лицом, подавшим возражение;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, идентичны дополнительным видам экономической деятельности лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет производство и реализацию пестицидов и агрохимикатов с 2015 года по настоящее время включительно;

- созданная собственная система мониторинга позволяет контролировать качество и эффективность выпускаемых средств защиты растений;

- разветвлённая дилерская сеть на юге России, в Центральном Черноземье, Поволжье, Урале, Сибири и Дальнем Востоке, а также присутствие профессиональных и компетентных региональных представителей компании «ZemlyakoFF CROP PROTECTION» гарантирует сельхозпроизводителям оперативное и качественное обслуживание;

- обозначение «Zemlyakoff» используется для индивидуализации товаров /услуг и позиционируется в качестве товарного знака путём размещения его на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках, т.е. вводятся в гражданский оборот или хранятся и перевозятся с этой целью; путём размещения его на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, в рекламе, в публикациях, в сообщениях средств массовой информации (радио, TV, печатных изданиях), в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

- в результате интенсивного использования обозначение «Zemlyakoff» приобрело существенную различительную способность не только на сей день, но и на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- в 2016 году на базе ООО «АгроЭлита Семена» открылся первый в России научно-производственный демонстрационный центр ZemlyakoFF;

- на базе ООО «АгроЭлитаСемена» проводятся на регулярной основе обучающие семинары по использованию средств защиты растений ZemlyakoFF на различных сельскохозяйственных культурах;

- лицо, подавшее возражение, просит учесть и то обстоятельство, что действия правообладателя по приобретению исключительного права на оспариваемый товарный знак представляют собой злоупотребление правом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688816 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Письмо ФИПС о соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям пункта 3 статьи 1492 Кодекса в отношении заявки № 2019756459 от 23.04.2020 - на 2-х л. в 1 экз.;

2. Письмо ФИПС о соответствии перечня товаров и/или услуг требованиям пункта 3 статьи 1492 Кодекса в отношении заявки № 2019756456 от 23.04.2020 - на 2-х л. в 1 экз.;

3. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства в отношении заявки №2019756459 от 15.06.2020 - на 1 л. в 1 экз.;

4. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства в отношении заявки №2019756456 от 15.06.2020-на 1 л. в 1 экз.;

5. Выписка из ЕГРЮЛ ФНС России, Сведения о юридическом лице, ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» - на 13 - ти л. в 1 экз.;

6. Копия Устава ООО «ЗемлякоФФ Крон Протекшен» (в новой редакции), Москва, 2016 - на 29 л. в 1 экз.;

7. CD - диск: части I, II, III - в 1 экз.;

8. Копии договоров поставки продукции (химических средств защиты растений), заключённых ООО «ЗемлякоФФ Кроп Протекшен» с третьими лицами (с приложением спецификаций, универсальных передаточных документов и бухгалтерских документов): части I, II, III - на 464 л. в 1 экз.;

9. Этикетки и фото продукции ООО «ЗемлякоФФ Кроп Протекшен» - на 10-ти л. в 1 экз.;

10. Скриншоты архивной копии официального сайта (часть I) и действующего официального сайта (часть II) компании «ЗемлякоФФ Кроп Протекшен» - на 51 л. в 1 экз.;

11. «День поля-2018. Системы комплексной защиты основных сельхозкультур препаратами бренда «ZemlyakoFF», 2018 г., совместное издание ООО «ЗемлякоФФ Кроп Протекшен» и ООО «АгроЭлита Семена» - на 25-ти л. в 1 экз.;

12. «День поля-2017. Полевой семинар. Системы комплексной защиты основных сельхозкультур препаратами бренда «ZemlyakoFF», 2017 г., совместное издание ООО «ЗемлякоФФ Кроп Протекшен» и ООО «АгроЭлита Семена» - на 21 л. в 1 экз.;

13. Ввыписка из ЕГРЮЛ ФНС России, Сведения об индивидуальном предпринимателе - Борисов Александр Викторович - на 8-ми л. в 1 экз.;

14. Копия соглашения об оказании услуг между ООО «ЗемлякоФФ защита растений Центр», ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ» и индивидуальным предпринимателем Борисовым А.В. - на 3-х л. в 1 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты (30.05.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №688816 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по

основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**Zemlyakoff**», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №688816 требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «**Zemlyakoff**»/«**ЗЕМЛЯКОФФ**».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование ООО «**ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН**» возникло 22.03.2011, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №688816 (30.05.2018) [5].

ООО «**ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН**» ведет хозяйственную деятельность в области производства и продажи средств защиты растений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688816.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2011 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН» при осуществлении деятельности по производству средств для защиты растений, которые могут быть соотнесены с товарами 01 класса МКТУ «вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; водоросли морские [удобрения]; гипс для использования в качестве удобрения; гормоны для ускорения созревания фруктов; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; клеи растительные для борьбы с насекомыми; мастика для прививки деревьев; отходы органические [удобрения]; перегной для удобрения почвы; препараты для регулирования роста растений; препараты для удобрения; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; составы клейкие для прививки деревьев; торф [удобрение]; уголь древесный; удобрения азотные; удобрения для сельского хозяйства; удобрения из рыбной муки; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы», с

товарами 05 класса МКТУ «акарициды; альгициды; биоциды; инсектициды; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное средство]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; 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, предохраняющие от моли; 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; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; средства для уничтожения паразитов; среды питательные для культур бактерий; фунгициды; яды; яды бактериальные» и услугами 35 класса МКТУ «услуги, связанные с розничной и оптовой продажей заявленных товаров».

Представленные документы: оборотно-сальдовые ведомости, договоры поставки продукции, акты приема-передачи продукции [8], датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают, что лицо, подавшее возражение, ведет деятельность по выпуску и продвижению товаров, предназначенных для защиты растений.

Коллегия отмечает, что однородность товаров, выпускаемых лицом, подавшим возражение, и, указанных выше товаров 01, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что данные товары относятся к одному виду товаров (средства для защиты растений), имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, деятельность лица, подавшего возражение, по продвижению и реализации товаров [8] соотносится с услугами 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку деятельность лица, подавшего возражение и данные услуги имеют одно назначение.

Относительно товаров 05 класса МКТУ «аконитин; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; бактерициды; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вещества питательные для микроорганизмов; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерофосфаты; дигиталин; йодоформ; кора кротоновая; кураре; мази; ментол; оподельдок; порошок из шпанских мушек; препараты витаминные; средства дезинфицирующие; стрихнин; травы лекарственные» коллегия отмечает следующее.

Указанные товары не являются однородными с товарами, используемыми для защиты растений, поскольку относятся к фармацевтическим препаратам и лекарственным средствам, а также к санитарно-гигиеническим средствам, предназначенным для человека, то есть, относятся к разному виду товаров, имеют различные характерные особенности, различный круг потребителей и условия реализации, а также имеют различное назначение и область применения.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование юридического лица которого сходно с оспариваемым товарным знаком, и однородность товаров, производимых ООО «ЗЕМЛЯКОФФ КРОП ПРОТЕКШЕН», со всеми товарами 01 класса МКТУ, частью товаров 05 класса МКТУ и услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №688816, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688816 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных товаров и услуг.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №688816 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №688816 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лицом, подавшим возражение, не представлено.

Представленные на CD диске [7] каталоги продукции, различные статьи в журналах, сувенирная продукция не могут служить доказательством введения потребителей в заблуждение, поскольку нет сведений о тираже, а также сведений об известности данной продукции.

Кроме того, довод лица, подавшего возражение, о том, что на базе ООО «АгроЭлита Семена» открылся первый в России научно-производственный демонстрационный центр «ZemlyakoFF», а также довод о том, что на базе ООО «АгроЭлита Семена» проводятся обучающие семинары по использованию средств защиты растений «ZemlyakoFF», не могут служить доказательством того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, поскольку демонстрация продукции не показывает территорию распространения товаров; длительности и регулярности использования; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, выпускаемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «Zemlyakoff», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при

восприятию оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 30.05.2018 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов, приведенных в возражении, касающихся того, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются недобросовестными, коллегия отмечает следующее.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

От лица, подавшего возражение, 30.09.2020 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №688816 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ, товаров 05 класса МКТУ «акарициды; альгициды; биоциды; инсектициды; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное средство]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты, предохраняющие от моли; 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; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; средства для уничтожения паразитов; среды питательные для культур бактерий; фунгициды; яды; яды бактериальные» и услуг 35 класса МКТУ.