

**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 10.06.2020, поданное ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», Костромская обл., г. Буй (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №746394, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019719378 с приоритетом от 23.04.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.02.2020 за №746394 на имя ООО «Торгово-Производственная Компания «НОВ-АГРО», Новгородская область (далее - ООО «ТПК НОВ-АГРО», правообладатель) в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №746394 представляет собой словесное обозначение «ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ», 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 №746394 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 «Цветочный рай» для индивидуализации своей продукции (универсальных питательных грунтов, торфогрунтов, субстратов для выращивания рассады овощных и

цветочных культур, декоративных растений, жидких комплексных удобрений), и продолжает такое использование по настоящее время.

Продукция, маркированная обозначением «Цветочный рай», 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).

Лицо, подавшее возражение, с 2011 года поставляет данную продукцию в ряд крупных торговых сетей, ведущих торговлю на территории Российской Федерации, например в сеть магазинов «Leroy Merlin».

В период с 2015 по 2020 год лицом, подавшим возражение, было реализовано 7 047 413 (семь миллионов сорок семь тысяч четыреста тринадцать) единиц продукции, маркированной обозначением «Цветочный рай».

Сведения о производимой продукции, маркированной обозначением «Цветочный рай», неоднократно в рекламных целях размещались в печатных средствах массовой информации, рекламных каталогах магазинов, демонстрировались в телепередаче, посвященной участию Общества в 2014 г. в региональном конкурсе «Сделано в Костроме».

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 «Цветочный рай». 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 «Цветочный рай» 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 «Цветочный рай» 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 № 746394 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «биологические вещества для подготовки почвы; вещества, способствующие сохранению семян; вещества, предохраняющие цветы от увядания; химические препараты для обработки семян; химические препараты для стабилизации почвы; 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; мастики для деревьев; навоз животных; отходы органические [удобрения]; почва для выращивания; препараты для регулирования роста растений; удобрения; перегной для удобрения почвы; препараты микроэлементов для растений; 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; суглинков; шлак [удобрения]», товаров 05 класса МКТУ «пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных растений; 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», товаров 31 класса МКТУ «дерн натуральный».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке № 746394 [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 Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории Российской Федерации за 2016 г. [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].

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

[14].

На заседании коллегии, состоявшемся 04.08.2020, правообладатель товарного знака ходатайствовал о переносе заседания на более поздний срок в связи с необходимостью сбора документов для подготовки отзыва возражения. Заседание коллегии было перенесено и неоднократно переносилось.

От правообладателя товарного знака поступили документы в виде претензии к лицу, подавшему возражение, с требованием прекратить использование товарного знака по свидетельству №746394 [15].

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

С учетом даты приоритета (23.04.2019) 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 №746394 в отношении испрашиваемых товаров, обусловлена тем, что оно задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и до настоящего времени являлось производителем однородных товаров под обозначением «Цветочный рай». Кроме того, в адрес лица, подавшего возражение, правообладателем оспариваемого товарного знака была направлена претензия, содержащая требование прекратить использование обозначения «Цветочный рай» сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №746394 [13], [15].

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ», 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, а также жидкие комплексные удобрения под тождественным обозначением «Цветочный рай» в значительных объемах.

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

Представленные договоры поставки и приложенные к ним счета-фактуры и товарные накладные [3] - [4] свидетельствуют о значительных объемах поставки грунтов и жидких комплексных удобрений, маркированных обозначением «Цветочный рай», 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 «ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ» и «ВОЛШЕБНАЯ ГРЯДКА» 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 «ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ», приходится чуть меньше 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, лицо, подавшее возражение, принимало участие в ежегодных международных выставках, проводимых в Москве на территории ВВЦ, а также в региональных специализированных выставках [8] - [12], [14].

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 «ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ»), свидетельствуют о том, что российский потребитель до даты приоритета оспариваемой регистрации обладал информацией о питательных грунтах и удобрениях «Цветочный рай», 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 «Цветочный рай», относящимися к питательным грунтам, почвам, удобрениям, 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.

Таким образом, оспариваемые испрашиваемые товары 01 класса МКТУ «биологические вещества для подготовки почвы; вещества, способствующие сохранению семян; вещества, предохраняющие цветы от увядания; химические препараты для обработки семян; химические препараты для стабилизации почвы; 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; мастики для деревьев; навоз животных; отходы органические [удобрения]; почва для выращивания; препараты для регулирования роста растений; удобрения; перегной для удобрения почвы; препараты микроэлементов для растений; 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; суглинок; шлак [удобрения]», товары 05 класса МКТУ «препараты для стерилизации почвы», товары 31 класса МКТУ «дерн натуральный» следует признать однородными товарам «грунты, почвы, субстраты для выращивания растений, жидкие комплексные удобрения», маркированным обозначением «Цветочный рай» производства ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя вышеуказанных товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака в отношении данной части товаров произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

Остальные оспариваемые товары 05 класса МКТУ «пестициды; препараты для уничтожения вредных растений; 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» не являются однородными товарам, выпускаемым ОАО «БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», поскольку имеют разное назначение и круг потребителей.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2020, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 746394 недействительным в отношении товаров 01 класса МКТУ «биологические**

**вещества для подготовки почвы; вещества, способствующие сохранению семян; вещества, предохраняющие цветы от увядания; химические препараты для обработки семян; химические препараты для стабилизации почвы; 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; мастики для деревьев; навоз животных; отходы органические [удобрения]; почва для выращивания; препараты для регулирования роста растений; удобрения; перегной для удобрения почвы; препараты микроэлементов для растений; 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]», товаров 05 класса МКТУ «препараты для стерилизации почвы», товаров 31 класса МКТУ «дерн натуральный».**