

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.03.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГВАРТА-АГРО», г. Воронеж (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №560098, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014724847 с приоритетом от 25.07.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.12.2015 за №560098 на имя Закрытого акционерного общества «Торговый Дом «Восток», г. Ставрополь (далее - правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №560098 представляет собой словесное обозначение «ГВАРТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.03.2017, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №560098 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №12 по Воронежской области 09 января 2008 года, то есть получило

исключительное право на фирменное наименование «ГВАРТА-АГРО» ранее даты приоритета (25.07.2014) товарного знака «ГВАРТА» по свидетельству №560098.

В соответствии с уставом основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является производство машин и оборудования для сельского хозяйства.

Лицо, подавшее возражение, получило известность и зарекомендовало себя как качественного производителя сельскохозяйственной техники и оборудования, в частности, как производителя опрыскивателей серии «ГВАРТА», которые являются сертифицированным товаром с 2011 года и реализуются потребителям через посредников в лице ООО ПКФ «Инвест-Агро», ООО «АгротехИнвест» и других компаний, входящих, наряду с лицом, подавшим возражение, в Группу Компаний Агротех-Гарант. Все эти компании являются аффилированными лицами по кругу учредителей и лиц, осуществляющих управление этими компаниями.

Товары, производимые лицом, подавшим возражение, реализуются, в том числе, в сети Интернет на сайте Группы Компаний Агротех-Гарант www.agroteh-garant.ru в разделе «Техника для защиты растений» (<http://gvarta.com/>). Эти товары тождественны и корреспондируют с товарами 07 класса МКТУ, включенными в перечень оспариваемой регистрации.

Учитывая сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака «ГВАРТА» с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, зарегистрированного ранее даты приоритета указанного товарного знака, а также однородность товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, с товарами, производимыми ООО «ГВАРТА-АГРО», лицо, подавшее возражение, полагает, что имеет место несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении приведена информация о заявке №2016720305, поданной 07.06.2016 на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «ГВАРТА» лицом, подавшим возражение.

В возражении также отмечено, что правообладатель оспариваемого товарного знака направил в адрес Группы Компаний Агротех-Гарант претензии с требованием прекратить использование товарного знака «ГВАРТА» на товарах и документации,

в рекламной продукции, а также в сети Интернет, и заключить с правообладателем лицензионный договор на использование этого знака. В противном случае правообладатель будет вынужден обратиться в суд с требованием о выплате компенсации.

Вместе с тем, по данным выписки из ЕГРЮЛ от 30.03.2017 основным видом деятельности правообладателя в лице ООО «Торговый Дом «Восток» является аренда и управление арендованным нежилым имуществом, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, торговля оптовая фруктами и овощами, картофелем, мясом, мясными продуктами, консервами и напитками.

Таким образом, правообладатель оспариваемого товарного знака не работает в отрасли сельского хозяйства и не производит машины, оборудование и инструменты для сельского хозяйства.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 560098 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия Устава и выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ГВАРТА – АГРО» [1];
- копии дилерских договоров за 2014 – 2017 годы, в том числе на производство рекламной и печатной продукции [2];
- копии договоров поставки сельскохозяйственной техники (опрыскивателей) конечному потребителю от дилеров [3];
- рекламная продукция, включая каталог и рекламный буклет [4];
- копии сертификатов соответствия с 2011 по 2016 гг. [5];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Агротех-Гарант», ООО ПКФ «Инвест-Агро», ООО «АгротехИнвест» от 29.03.2017 [6];
- копии страниц сайтов www.agroteh-garant.ru, <http://gvarta.com/> (в разделе «Техника для защиты растений») [7];
- копия прайс-листа по состоянию на 20 марта 2017 года [8];
- копии претензионных писем [9];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Торговый Дом «Восток» от 29.03.2017 и в отношении ЗАО ТД «ВОСТОК» от 30.03.2017 [10];

- копии ОГРН и ИНН ООО «ГВАРТА-АГРО» [11];

- копия Протокола о назначении директора ООО «ГВАРТА-АГРО» [12].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившем возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.05.2017, лицо, подавшее возражение, уточнило объем своих притязаний, ограничив перечень товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №560098, следующими товарами:

- машины сельскохозяйственные;

- орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом.

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

С учетом даты приоритета (25.07.2014) оспариваемого товарного знака 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для

установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый словесный товарный знак «ГВАРТА» по свидетельству №560098 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 07 класса МКТУ:

«гидроуправление для машин, моторов и двигателей; поршни цилиндров; подшипники трансмиссионных валов; комбайны зерноуборочные; глушители для двигателей; ремни приводные для двигателей; веялки; ремни приводные вентиляторов для двигателей; картеры моторов и двигателей; сеноворошилки; регуляторы давления [детали машин]; бобины [детали машин]; центрифуги [машины]; ленты для конвейеров; направляющие машин; двигатели гидравлические; катушки [детали машин]; барабаны [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; тяги соединительные для двигателей; установки для просеивания; мельницы бытовые, за исключением мельниц с ручным приводом; мельницы центробежные; генераторы постоянного тока; машины для очистки плодов и овощей; культиваторы [машины]; ножи соломорезок; клапаны обратные [детали машин]; радиаторы [охлаждения] для двигателей; жатки-сноповязалки; конвейеры [машины]; соломорезки; уплотнительные соединения [части двигателей]; вентили [детали машин]; жатки; машины для обрушивания зерен злаков; машины для транспортировки зерна воздуходувные; ножи [детали машин]; фильтры [детали машин или двигателей]; кривошипы [детали машин]; инструменты режущие [детали машин]; клапаны [детали машин]; грохоты [машины или детали машин]; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; дернорезы; поршни амортизаторов [детали машин]; насосы [части машин или двигателей]; регуляторы [части машин]; газонокосилки [машины]; механизмы подающие [детали машин]; держатели для режущих инструментов машин, станков; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом; грабли механические; сеялки [машины]; гребнеотделители [машины]; резаки [детали машин]; сноповязалки; валы коленчатые; кожухи [детали машин]; паросепараторы; подвески [детали машин]; пневмотранспортеры; мельницы [машины]; устройства для обвязки кип сена; лемехи плужные; бункера саморазгружающиеся [механические]; канавокопатели плужные [плуги]; патроны [детали машин]; бороны; вибраторы [машины] для промышленных целей; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; машины сельскохозяйственные; копатели [машины]; машины зерноочистительные; плуги; ножи косилок; мотовила механические; резцедержатели [детали машин]; косилки; мотокультиваторы; соединения валов [машин]; баки расширительные [детали машин]; молотилки; встряхиватели; вкладыши подшипников

[детали машин]; машины сушильные; механизмы зубчатые машин; пружины [детали машин]; шкивы [детали машин]; поршни [детали машин или двигателей]; сальники [детали машин]; насосы воздушные; машины для прополки; трансмиссии для машин; масленки [детали машин]; машины лощильные; выпускные системы для двигателей; машины воздуходувные; пневмоуправление машинами, моторами и двигателями; сепараторы; ремни фрикционные для шкивов; машины и устройства для уборки электрические; машины для уплотнения зерна воздуходувные; цапфы [детали машин]; барабаны механические для шлангов; зубья для грабельных машин; машины для всасывания зерна воздуходувные; сепараторы подшипников; цепи грузоподъемные [детали машин]».

Из материалов [1], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что его право на фирменное наименование «ГВАРТА-АГРО» возникло 09 января 2008 года, когда соответствующая запись была осуществлена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области.

Фирменное наименование лица, подавшего возражение, включает в себя элемент «ГВАРТА», тождественный оспариваемому словесному товарному знаку «ГВАРТА». Полное фонетическое и визуальное вхождение оспариваемого товарного знака в фирменное наименование лица, подавшего возражение свидетельствует о сходстве до степени смешения этих средств индивидуализации. При этом право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета (25.07.2014) товарного знака по свидетельству №560098.

Из документов [2] – [5], [7] – [8], а также данных из сети Интернет, представленных на сайтах www.agroteh-garant.ru, <http://gvarta.com/>, следует, что основная область деятельности лица, подавшего возражение, связана с производством сельскохозяйственной техники, а именно – с опрыскивателями серии «ГВАРТА», предназначенными для распыления растворов для обработки полей и растений защитными составами.

В материалах возражения присутствуют сертификаты соответствия [5], подтверждающие, что лицо, подавшее возражение, является изготовителем продукции «опрыскиватель полуприцепной штанговый (ОПГ) серии «Гварта», которая соответствует техническим условиям ТУ 4734-002-14971291-2011, а также

рекламные материалы и каталоги, в которых присутствует информация об опрыскивателях, произведенных лицом, подавшим возражение.

Интересы лица, подавшего возражение, по реализации и техническому сопровождению продукции в Российской Федерации в соответствии с дилерскими договорами [2] представляли, в частности, ООО ПКФ «Инвест-Агро», ООО «АгроИнвест», являющиеся аффилированными компаниями с лицом, подавшим возражение, которые реализовывали указанную продукцию конечному потребителю в соответствии с договорами поставки [3].

Продукция (опрыскиватели), производимая лицом, подавшим возражение, под его фирменным наименованием, подпадает под родовые понятия «машины сельскохозяйственные; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом», в связи с чем являются однородными товарами, имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Таким образом, совокупность материалов возражения свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, до даты его приоритета осуществляло деятельность по производству сельскохозяйственных машин, а именно опрыскивателей, однородных части товаров 07 класса МКТУ (машины сельскохозяйственные; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №560098 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.03.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 560098 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины сельскохозяйственные; орудия сельскохозяйственные, за исключением орудий с ручным приводом».