

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 15.08.2014, поданное ООО «Зеленый ковер», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1140691 на территории Российской Федерации, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный знак «AMERICAN GREEN» с конвенционным приоритетом от 03.05.2012 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 30.10.2012 за № 1140691 в отношении товаров 01 и 31 классов МКТУ, указанных в регистрации, на имя компании «Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG», Германия (далее – правообладатель).

В поступившем 18.08.2014 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1140691 на территории Российской Федерации произведено в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Согласно общедоступной базе данных ВОИС 25.10.2013 Роспатент направил заявителю уведомление о предварительном полном отказе в регистрации товарного знака, указав, что заявленное обозначение содержит "ложное указание происхождения товаров, указанных в заявке".

Первоначальное мнение Роспатента было обоснованным, поскольку слово AMERICAN (АМЕРИКАНСКИЙ) является прямым географическим указанием и может вызывать в сознании потребителя непосредственную ассоциативную связь с определенным географическим объектом: в широком смысле - с американским континентом (материками Северная Америка и Южная Америка), в узком смысле - с Соединенными Штатами Америки. При этом правообладатель оспариваемого обозначения никакого отношения ни к Соединенным Штатам Америки, ни к американскому континенту не имеет, поскольку страна Германия, в которой он находится, расположена на европейском континенте.

Лицо, подавшее возражение, считает, что Роспатент (равно как и ведомства Украины, Казахстана, Кыргызстана, Сербии и Швейцарии) совершенно справедливо первоначально отказал заявленному обозначению в предоставлении правовой охраны на территории России.

До даты предоставления правовой охраны знаку «AMERICAN GREEN» правообладатель осуществлял ввоз значительных объемов продукции 31 класса МКТУ (а именно - семена газонных трав), маркированной этим обозначением, в результате чего у определенной части российских потребителей, знакомых с данной продукцией, могла возникнуть ассоциативная связь между немецкой компанией «Фельдзаатен Фройденбергер» и обозначением «AMERICAN GREEN» (далее приведен подробный анализ фактов, отраженных в решении Роспатента от 15.03.2013 и решении Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 30.04.2014 по делу СИП-71/2013).

Также в возражении обращено внимание на тот факт, что даже длительное использование правообладателем обозначения, вводящего потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, не может являться основанием для того, чтобы это обозначение перестало быть вводящим потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров. Оговорка к пункту 1 статьи 1483 Кодекса, устанавливающая возможность регистрации первоначально не обладавших различительной способностью обозначений в результате их

длительного использования, не относится к обозначениям, указанным в пункте 3 той же статьи.

Кроме того, указано на то, что на фотографиях упаковок семян "AMERICAN GREEN", предлагаемых правообладателем на российском рынке, словесный элемент подкреплён звездно-полосатой символикой Соединенных Штатов Америки.

Не может быть оставлена без внимания и сложившаяся за многие годы практика Роспатента по регистрации обозначений, содержащих географическое указание «AMERICAN». По подавляющему большинству заявок, содержащих такое географическое указание, в случаях, когда регистрация испрашивалась на имя лиц, не находящихся в Соединенных Штатах Америки, было вынесено решение об отказе в регистрации (приведено 25 примеров).

Далее в возражении приведены подробные сведения относительно заинтересованности лица, подавшего возражение. В частности, отмечено, что ООО "Зеленый ковер" на протяжении многих лет является одним из крупнейших участников российского рынка семян газонных трав и однородных товаров, а также являлось дистрибьютором правообладателя на российском рынке. Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что его заинтересованность установлена в упомянутых выше решениях Роспатента и СИП.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, сделана ссылка и перечислены материалы, имеющиеся в распоряжении Роспатента в деле по рассмотрению возражения от 04.06.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку "AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН" по свидетельству № 457316 [1].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1140691 полностью.

Правообладатель знака по международной регистрации № 1140691 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- предметом регистрации оспариваемого обозначения являются не просто слова "GREEN" и "AMERICAN", а их комбинация, которая приводит к появлению выражения, обладающего качественно иным уровнем восприятия, отличным от восприятия входящих в его состав указанных элементов по отдельности. При этом необходимо учитывать, что потребители воспринимают обозначения в их комплексном исполнении, а не по частям;

- изобретенное словосочетание "AMERICAN GREEN" не является ни устойчивым выражением, ни общепринятым термином (характеристикой) по отношению к товарам 01 и 31 классов МКТУ;

- слово "AMERICAN", очевидно, обладает фантазийным характером, учитывая то, что "американский" - это относящийся к Америке, тогда как Америка - это часть Света в Западном полушарии Земли, к которой относят два материка - Северная и Южная Америка. Таким образом, указанный словесный элемент не может в принципе восприниматься как указание на определенное место происхождения товаров, поскольку на указанных материках расположены разные государства, что делает данное понятие достаточно неопределенным без дополнительных указаний (например, вариантом перевода словосочетания может быть "молодой американец" или "американская лужайка" и др.). Подобные обозначения не рассматриваются как описательные, в том числе имеющие ложный характер;

- материалы возражения не содержат никаких доказательств и фактических данных, подтверждающих то обстоятельство, что оспариваемое обозначение "AMERICAN GREEN" будет восприниматься в качестве ложного указания места происхождения товаров по отношению к товарам правообладателя;

- ссылка на образцы упаковок товаров, сопровождаемые словесным обозначением "AMERICAN GREEN" совместно со звездно-полосатой символикой США, не имеет отношения к существу рассматриваемого спора, поскольку предметом оспариваемой регистрации является словосочетание "AMERICAN GREEN" без каких-либо дополнительных графических элементов;

- в Открытых реестрах имеются сведения о регистрациях товарных знаков со словом «AMERICAN» на имя европейских компаний, что может свидетельствовать

в пользу того, что данное слово не воспринимается в качестве ложного указания происхождения товаров (приведено 4 примера);

- факт охраноспособности обозначения "AMERICAN GREEN" был признан в других странах, в том числе англоязычных, в которых правообладатель имеет коммерческие интересы, что, безусловно, говорит в пользу правомерности предоставления ему охраны (приведена подробная информация о фактах предоставления правовой охраны словесному обозначению "AMERICAN GREEN" в странах Европейского Союза и др.).

В отзыве правообладатель ссылается на положения пункта С статьи 6 quinquies Парижской конвенции, который гласит, что для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака. Далее в отзыве приведены подробные сведения относительно документов, подтверждающих длительное и интенсивное использование обозначения «AMERICAN GREEN» в отношении однородных товаров задолго до даты приоритета. В частности указано, что фактические обстоятельства, подтвержденные документами (представленными в Роспатент и судебные органы, см., например, решение СИП по делу № СИП-71/2013 от 30.04.2014), однозначно указывали на то, что правообладатель поставлял на российский рынок семена газонных трав, маркированные обозначением «AMERICAN GREEN», в значительных объемах через разветвленную сеть дистрибьюторов. Из представленных документов следовало, что семена газонных трав «AMERICAN GREEN» поставлялись на российский рынок с 1997 г.

Кроме того, правообладатель обращает внимание, что сам заявитель не только не оспаривает, но и прямо соглашается с позицией правообладателя относительно того, что оспариваемое обозначение вызывает устойчивую ассоциацию с конкретным производителем, а именно правообладателем, что, по сути, однозначно подтверждает неспособность оспариваемого обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, ведь не может же обозначение одновременно ассоциироваться с компанией, находящейся в Германии, и американским происхождением товара.

Далее в отзыве приведены подробные доводы относительно отсутствия заинтересованности у лица, подавшего возражение. В частности, отмечено, что лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного доказательства того, что оно является производителем товаров, идентичных или однородных товарам 01 и 31 классов МКТУ, для которых знак по международной регистрации № 1140691 зарегистрирован, а также имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в той же сфере деятельности, что и правообладатель.

Что касается ссылки заявителя на административное дело, связанное с рассмотрением возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457316, то правообладателем указанной регистрации была компания Норт Американ Сид ЛЛК (США), которая не является стороной в рамках настоящего спора.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации № 1140691.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы [2], представляющие собой распечатки словарных сайтов сети Интернет, а также распечатки решений Роспатента и СИП.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.05.2012) знака по международной регистрации № 1140691 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый знак «AMERICAN GREEN» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Исследование материалов дела позволило установить следующее.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения лицом, его подавшим, было указано, что оно являлось дистрибьютером правообладателя и вовлечено в спорные правоотношения (наличие судебных споров), в подтверждение чего в возражении сделана ссылка на материалы [1].

Анализ материалов [1] показал, что ООО «Зеленый ковер», по меньшей мере, до 2012 года выступало дистрибьютером компании-производителя (Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ) и реализовывало продукцию данной компании на территории Российской Федерации. Данный факт отражен и в решении СИП от 30.04.2014 по делу СИП-71/2013.

Следует обратить внимание, что иных доводов и материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, до даты подачи возражения являлось производителем товаров, идентичных или однородных товарам 01 и 31 классов МКТУ, в отношении которых знаку по международной регистрации № 1140691 предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации, либо о том, что данное лицо имеет серьезное намерение использовать сходное обозначение в рассматриваемой сфере деятельности, не представлено.

В отношении аргумента лица, подавшего возражение, касающегося наличия судебного спора, коллегия отмечает, что данное лицо не являлось ни стороной спора, ни третьим лицом. В судебном акте имеется лишь указание на то, что товар с маркировкой «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН» реализовывался несколькими компаниями, в том числе ООО «Зеленый ковер».

Данная информация также не свидетельствует о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1140691 на имя «Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG», Германия, затрагивает права и охраняемые законом интересы лица, подавшего возражение, как хозяйствующего субъекта.

Указанное не позволяет усмотреть заинтересованность ООО «Зеленый ковер» в подаче возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1140691 в отношении товаров 01 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ оспариваемого знака показал, что оба словесных элемента, входящих в состав знака, являются лексическими единицами английского языка, при этом оба слова могут выступать как именем прилагательным (AMERICAN – американский, относящийся к Соединенным Штатам Америки; GREEN – зеленый, покрытый зеленью, болезненный, незрелый, сырой), так и именем существительным

(AMERICAN – американец, американка, английский язык в Америке, житель или уроженец американского континента, GREEN – зеленый цвет, зелень, лужайка).

Указанное свидетельствует о том, что рассматриваемое сочетание слов может иметь несколько вариантов перевода на русский язык и выражать различные толкования (например, «американская зелень, американская лужайка, незрелый американец» и т.д.), требующие дополнительных рассуждений и домысливания, т.е. может вызывать различные ассоциации у потребителя.

Таким образом, само по себе обозначение «AMERICAN GREEN» не несет в себе каких-либо прямых указаний относительно товара или его изготовителя и не может вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя, в том числе в отношении места нахождения изготовителя.

Кроме того, коллегией были приняты во внимание положения пункта С статьи 6 quinquies Парижской конвенции, который гласит, что для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Так, было учтено, что до даты подачи рассматриваемого возражения охраноспособность обозначения, включающего элемент «AMERICAN GREEN», уже была исследована как Роспатентом, так и судом. Данными органами были приняты соответствующие решения (см., например, решения Роспатента от 02.11.2012, 15.03.2013, решение СИП от 30.04.2014 по делу № СИП-71/2013), в которых изложена позиция, согласно которой потребитель прочно ассоциирует обозначение «AMERICAN GREEN», которым маркируются товары, относящиеся к семенам газонных трав и газонам, с производителем данных товаров компанией «Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ» (Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG), Германия.

Так, в заключении коллегии палаты по патентным спорам, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 15.03.2013, отмечено, что «...российский потребитель ассоциировал товары «семена газонных трав»,

маркированные обозначением «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», с производителем данных товаров – компанией «Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ», Германия...». Такой же вывод сделан в заключении коллегии, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 02.11.2012. При этом в упомянутых заключениях коллегий указано, что товары «смеси семян газонных трав», снабженные обозначением «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», присутствовали на российском рынке, по крайней мере, начиная с 2001 года. Судом по интеллектуальным правам была полностью поддержана позиция Роспатента и также указано, что «... представленные документы в своей совокупности свидетельствуют о поставках компанией «Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ» на территорию Российской Федерации, по крайней мере, с начала 2000-х годов семян газонных трав, маркированных обозначением «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН»...».

Вышеприведенные факты, установленные в ранее принятых решениях Роспатента и СИП, согласуются с выводом о том, что российский потребитель, однозначно ассоциирует семена газонных трав «AMERICAN GREEN» с их производителем – немецкой компанией «Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ», что не позволяет прийти к выводу о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Относительно доводов обеих сторон о наличии регистраций товарных знаков со словесным элементом «AMERICAN» или отказах в государственной регистрации товарных знаков, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела и не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

Оценив обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации № 1140691 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.08.2014, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1140691.