

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 13.12.2012, поданное компанией Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ (Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG) Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457316, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011706233 с приоритетом от 04.03.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.03.2012 за №457316 на имя компании НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель) в отношении товаров 31 класса МКТУ «смеси семян растений».

Товарный знак по свидетельству №457316 представляет собой словесное обозначение «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», выполненное буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457316, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН» по свидетельству №457316, зарегистрированный в отношении товаров 31 класса МКТУ «смеси семян растений», является сходным до степени смешения с обозначением,

созданным и принадлежащим лицу, подавшему возражение, и в отношении товаров 31 класса МКТУ (смеси семян растений) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку лицо, подавшее возражение, широко и длительное время использовало сходное обозначение «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН» для маркировки однородных товаров, прежде всего, семян газонных трав, на российском рынке до даты приоритета оспариваемой регистрации, вследствие чего в сознании потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь товарного знака «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН» с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №457316;

- лицо, подавшее возражение, является компанией, которая существует с 1948 года и осуществляет селекционное разведение и массовое производство семян в Германии и по всему миру;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет активную деятельность на российском рынке, в частности, в конце 1997 года его специалистами совместно с российским партнером ООО «Центр газонных трав» была разработана специально для России программа «ТРАВЫ ДЛЯ РОССИИ», в рамках которой были созданы адаптированные к российским климатическим условиям травосмеси, в том числе под обозначением «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», которые поставлялись в различные торговые организации, расположенные на территории Российской Федерации, включая ООО «Центр газонных трав», ООО «Зеленый ковер», ООО «Мир газонов»;

- в период с 2001 по 2010 годы включительно на территорию Российской Федерации компанией Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ было поставлено в общей сложности 304 тонны 802 кг продукции, маркированной обозначением «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН»;

- только по линии ООО «Центр газонных трав» поставки продукции осуществлялись более чем в 1500 коммерческих и государственных предприятий из более 300 городов и населенных пунктов всех регионов России;

- семенами, производителем которых является лицо, подавшее возражение, засеяны такие исторические места и архитектурно-ландшафтные памятники, как территория вокруг Храма Христа Спасителя, Царицыно, Лефортово, территории Московского Зоопарка, спортивных комплексов Лужники и Динамо;

- компания правообладателя оспариваемого товарного знака была создана 28.09.2011, то есть, приблизительно через шесть месяцев после даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, при этом в общедоступных источниках информации отсутствуют какие-либо сведения о реализации на территории Российской Федерации произведенных ею семян растений, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком;

- наличие ассоциативной связи между товарами 31 класса МКТУ «семена газонных трав», маркированных оспариваемым товарным знаком, и немецкой компанией Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ было ранее установлено и подтверждено в решении Роспатента, основанном на заключении коллегии по патентным спорам, подготовленном по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457316, поданного ООО «Центр газонных трав».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457316 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия каталога продукции «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», выпускаемой лицом, подавшим возражение [1];

- информация с сайта ООО «Центр газонных трав» [2];

- копия заявления компании Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG о поставках в Россию семян газонных трав с товарным знаком «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН» на упаковках с переводом на русский язык [3];

- копия контракта №19 от 11.11.2004 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [4];

- копия контракта №22 от 22.08.2005 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [5];
- копия контракта №25 от 20.08.2010 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Центр газонных трав» с приложениями [6];
- копии технического каталога и материалов, содержащих информацию по товарному знаку «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», размещенному на упаковках товаров [7];
- копии грузовых таможенных деклараций за период с 2005 по 2010 годы, подтверждающих поставки в адрес ООО «Центр газонных трав» [8];
- копии актов государственного карантинного фитосанитарного контроля за период с 2008 по 2010 годы [9];
- копии удостоверений о посевных качествах семян [10];
- договор комиссии между ООО «Центр газонных трав» и ЗАО «Крокус» от 01.03.2006 с приложениями и дополнительными соглашениями [11];
- договор комиссии между ООО «Центр газонных трав» и ЗАО «Крокус» от 01.01.2009 с приложениями и дополнительными соглашениями [12];
- товарные накладные за период с 2007 по 2010 годы [13];
- рекламные буклеты, постеры, календари, образцы упаковок, выпущенные в период с 2005 по 2010 годы, содержащие сведения о товарах, маркированных товарным знаком «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН» [14];
- копия контракта №10 от 20.10.2007 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Зеленый ковер» с приложениями [15];
- копии технического каталога и материалов, содержащих информацию по товарному знаку «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», размещенному на упаковках товаров в период с 2005 по 2010 годы [16];
- копии грузовых таможенных деклараций за 2010 год, подтверждающих поставки товаров [17];
- копия контракта №9 от 30.10.2006 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Зеленый ковер» с приложениями [18];

- копии сопроводительных документов на поставку партии товаров в 2007 году [19];

- копии договоров купли-продажи между правообладателем и третьими лицами за период с 2008 по 2010 годы [20];

- копии товарных накладных за период с 2008 по 2010 годы [21];

- копия заключения Палаты по патентным спорам по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457316 [22];

- копия контракта №1 от 11.01.2010 между компанией Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG. и ООО «Мир газонов» с приложениями [23];

- копии технического каталога и материалов, содержащих информацию по товарному знаку «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», размещенному на упаковках товаров, поставляемых в адрес ООО «Мир газонов» [24];

- копии грузовых таможенных деклараций за 2010 год, подтверждающих поставки в адрес ООО «Мир газонов» [25];

- копии договора поставки №2/12 от 14.12.2010 между ООО «Мир газонов» и ООО «ТД АгроЮг», счета-фактуры, товарной накладной [26];

- копии договора поставки №01/10 от 22.10.2010 между ООО «Мир газонов» и Муниципальным унитарным предприятием «Зеленхоз», счета-фактуры, товарной накладной [27];

- копии договора поставки №11/04 от 12.04.2010 между ООО «Мир газонов» и ООО «Татьяна», счета-фактуры, товарной накладной [28];

- информация из сети Интернет о компании НОРТ Американ Сид ЛЛК, штат Делавэр, США [29].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 13.12.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- тот факт, что лицо, подавшее возражение, существует с 1948 года не имеет отношения к делу, поскольку на российском рынке данная компания появилась гораздо позднее, представительства в России компания до сих пор не имеет, а

русскоязычная версия сайта компании не содержит информации об использовании обозначения «AMERICAN GREEN» (АМЕРИКАН ГРИН);

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оно имеет в своем распоряжении 40000 гектаров культивируемых земель, выглядит маловероятным, поскольку на немецкоязычном сайте компании указано, что компания располагает 20000 гектаров культивируемых земель, кроме того, объемы поставок семян, маркированных обозначением «AMERICAN GREEN», указанные в заявлении, подписанном уполномоченными лицами компании (304, 802 тонны за 10 лет), носят декларативный характер и не имеют документального подтверждения;

- вышеуказанные объемы поставок не являются существенными для российского рынка семян, поскольку общий объем импорта семян в Российскую Федерацию в 2012 году составил 7194,8 тонн, т.е. объем поставок лица, подавшего возражение, составляет всего 0,4 % от рынка импортных семян в России;

- только за период с 2008 по 2011 годы лицензиат правообладателя – ООО «Зеленый ковер» реализовал на территории России более 104 тонн смеси семян газонных трав, маркированных оспариваемым обозначением;

- основными потребителями семян газонных трав в России являются владельцы дачных участков, которые не будут подробно исследовать упаковку приобретаемой продукции на предмет того, какая компания ее произвела, а вероятность возникновения у массового потребителя при виде упаковки со звездно-полосатым дизайном и обозначением «AMERICAN GREEN» ассоциаций с немецким производителем ничтожна;

- по заказу лицензиата правообладателя (ООО «Зеленый ковер») в феврале 2013 года был проведен социологический опрос среди специалистов, работающих в специализированных магазинах, реализующих семена для газонов, по результатам которого было установлено, что, несмотря на тот факт, что обозначение «AMERICAN GREEN» действительно широко известно, процент специалистов, у которых данное обозначение вызывает ассоциации с лицом, подавшим возражение, ничтожен, а следовательно отсутствуют доказательства введения потребителя в

заблуждение вследствие регистрации оспариваемого товарного знака на американскую компанию НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №457316.

В подтверждение изложенных доводов правообладатель представил исследование ВЦИОМ «Восприятие респондентами торговой марки «American Green», Москва, 2013 [30].

Кроме того, правообладатель ссылается на ранее представленные материалы по возражению против регистрации товарного знака по свидетельству №457316, поданному ООО «Центр газонных трав»:

- копии договоров (комиссия, поставка, купли-продажи) [31];
- копии оборотно-сальдовых ведомостей («Американ грин») и отчеты о продажах за 2008 – 2011годы [32].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (04.03.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №457316 включает в себя 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 РФ 25.03.2003, рег.№4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №457316 представляет собой словесное обозначение «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ «смеси семян растений».

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав оспариваемого знака, следующее:

- American – американский; американец, американка;
- green – зеленый, зеленого цвета; покрытый зеленью; связанный с движением защитников окружающей среды; незрелый, сырой, свежий, незаживший; молодой, неопытный и др. (см. Яндекс-словари).

Таким образом, семантика обозначения «AMERICAN GREEN» может выражать целый ряд различных толкований, требующих дополнительных рассуждений и домысливания, и вызывать различные ассоциации у потребителя.

Указанные выше смысловые значения словесных элементов, входящих в состав обозначения «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН» позволяет констатировать, что само по себе обозначение не несет в себе каких-либо прямых указаний относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Согласно представленным документам [1] - [21], [23] - [28], включающим контракты с российскими партнерами в лице ООО «Зеленый ковер», ООО «Центр газонных трав», ООО «Мир газонов», товаросопроводительную документацию, грузовые таможенные декларации, технические каталоги и образцы упаковок, лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака поставляло на территорию Российской Федерации семена газонных трав, адаптированных к российским климатическим условиям, под различными

обозначениями, в том числе, под обозначением «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН».

Из представленных контрактов [4] – [6], [15], [18], [23], каталогов [1], [7], [16], [24], буклетов и образцов упаковок [14] следует, что травосмесь, маркируемая обозначением «AMERICAN GREEN АМЕРИКАН ГРИН», входит в немецкую программу «GREEN FIELD», где «GREEN FIELD» - это знак (международная регистрация №698511), владельцем которого является лицо, подавшее возражение.

Согласно данным, приведенным в информационном письме [3], подписанном уполномоченными лицами компании Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ, за период с 2001 по 2010 годы включительно в Россию было поставлено 304 тонны 802 кг смесей семян газонных трав «AMERICAN GREEN», упакованных в Германии компанией Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ в бумажные мешки по 10 кг, 5кг и картонные коробки по 1 кг.

Представленные грузовые таможенные декларации [8], [17], [25] подтверждают факт поставки лицом, подавшим возражение, на территорию Российской Федерации семян растений и трав, в том числе под обозначением «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», в адрес российских партнеров за период с 2005 по 2010 годы.

Указанное свидетельствует, что обозначение «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН» было создано и использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, для маркировки его товаров (травяные смеси), поставляемых на территорию Российской Федерации различным лицам, в том числе ООО «Центр газонных трав» [4] – [10], ООО «Зеленый ковер» [15] – [19], ООО «Мир газонов» [23] – [28], которые, в свою очередь, реализовывали эти семена конечным потребителям на территории Российской Федерации [11] - [13], [20] – [21], [26] – [28].

В Москве этими семенами засеяны такие исторические места и архитектурно-ландшафтные памятники, как территория возле Храма Христа Спасителя, Царицыно, Лефортово, и т.д.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то, согласно представленным данным [29], компания НОРТ АМЕРИКАН СИД ЛЛК (NORTH AMERICAN SEED LLC) была создана 28 сентября 2011 года, т.е. спустя почти полгода после даты приоритета (04.03.2011) оспариваемого товарного знака. Лицензионный договор на использование оспариваемого товарного знака был зарегистрирован в Роспатенте 28.01.2013. Лицензиатом правообладателя является ООО «Зеленый ковер», много лет бывшее партнером лица, подавшего возражение, и продвигавшее на территорию Российской Федерации произведенные последним семена газонных трав.

Никаких документов, из которых следовало бы, что правообладатель производил и поставлял на территорию России семена, маркированные оспариваемым товарным знаком, не представлено, при этом правообладатель не отрицает факт отсутствия таких поставок.

Таким образом, у российского потребителя семян, маркированных товарным знаком «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», не могло сформироваться устойчивых ассоциаций с правообладателем оспариваемого товарного знака в силу отсутствия на российском рынке произведенных им товаров.

Доводы правообладателя о размерах культивируемых земель, на которых осуществляет селекционное разведение и массовое производство семян немецкая компания Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ энд Ко. КГ, а также об объемах поставок этих семян, не опровергает факт присутствия на российском рынке длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака семян, маркированных обозначением «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», производителем которых является лицо, подавшее возражение.

В отношении результатов социологического исследования [30], проведенного в феврале 2013 года, коллегия отмечает следующее.

Целью исследования является изучение восприятия торговой марки «American Green» специалистами, работающими в специализированных магазинах типа «садовод», «семена», «все для дачи», ответственных за закупку и выбор поставщиков семян для газонов.

Достоверность данного исследования вызывает сомнения, поскольку выборка включает всего 200 респондентов по всей территории Российской Федерации. При этом не указано, проводился ли опрос в таких крупнейших деловых центрах страны, как Москва и Санкт-Петербург, на территории которых расположено большое количество скверов, парков, газонов, а также компаний, занимающихся их озеленением, т.е. основных потребителей семян газонных трав.

Поскольку методом исследования являлся телефонный опрос, респондентам не демонстрировался ни товарный знак, ни образцы упаковки товаров.

Следует отметить, что небольшая выборка, распределенная по большой географической территории, способна привести к некорректным результатам, характеризующимся низкой точностью.

В данном случае результаты представленного социологического исследования содержат противоречивые данные: несмотря на то, что продукция (семена газонных трав), маркированная обозначением «American Green», известна большинству респондентов (58%) достаточно давно (от 3 до 10 лет), большинство опрошенных специалистов (58%) не смогли указать производителя смесей семян газонных трав, с которым они ассоциируют товарный знак «American Green», однако, при ответах на данный вопрос с предложенными вариантами производителей, большинство респондентов (16%) указали на американскую компанию Норт Американ Сид ЛЛК, которая является правообладателем оспариваемого товарного знака, но при этом, на дату проведения опроса отсутствовала на российском рынке в качестве производителя семян, как было указано выше.

В силу изложенного, данное исследование не может выступать в качестве аргумента, опровергающего доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.03.2011) российский потребитель ассоциировал товары «семена газонных трав», маркированные обозначением «AMERICAN GREEN/АМЕРИКАН ГРИН», с производителем данных товаров – лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем оспариваемого товарного знака – американской фирмой НОРТ

АМЕРИКАН СИД ЛЛК, в силу чего оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров, то есть доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) Кодекса следует считать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.12.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457316 недействительным полностью.