

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.01.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЦИОН Холдинг", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022786521, при этом установила следующее.

Обозначение « **ИОНИТНЫЙ** » по заявке №2022786521 подано 30.11.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Роспатентом 13.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2022786521 для всех испрашиваемых товаров ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения, указано следующее.

Заявленное обозначение состоит из слова «ИОНИТНЫЙ» (от слова «ИОНИТ» - материал, способный к обмену содержащихся в нем ионов на ионы, находящиеся в воде, см. Интернет, например, Политехнический терминологический толковый словарь. Составление: В. Бутаков, И. Фаградянц. 2014, https://technical_terminology.academic.ru/1740/%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82) указывает на свойства всех заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вопрос о предоставлении правовой охраны подобным обозначениям, может быть рассмотрен если они приобрели различительную способность в результате их длительного использования для маркировки товаров. Доказательство о приобретении различительной способности в результате длительного использования представляются заявителем.

Таким образом, в регистрации обозначения по заявке №2022786521 было отказано ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.01.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.09.2023.

Заявитель сообщает о направлении значительного количества информационных материалов, подтверждающих длительное/широкое использование на территории России заявляемого обозначения «ИОНИТНЫЙ» в отношении товаров 01 класса МКТУ «препараты для удобрения; удобрения» до 06.04.2021 г. (даты приоритета) находятся в административном деле заявки №2021720128, а также в материалах дела № 2022786521.

Представленные ранее документы демонстрируют использование комбинированного обозначения, состоящего из слова ZION (регистрация №778765) и слова «ИОНИТНЫЙ», выполненного в том шрифтовом исполнении, как заявлено по настоящей заявке.

В возражении приведена информация о том, что действия по продвижению/вводу в гражданский оборот РФ вышеуказанных товаров осуществляются аффилированным лицом - обществом с ограниченной ответственностью "ЦИОН РУС". Отдельно обращено внимание, что общество с ограниченной ответственностью «ЦИОН РУС» (ОГРН 1177746558615) является дочерней компанией лица, подающего возражение - общества с ограниченной ответственностью «ЦИОН Холдинг» (ОГРН 1157746188027, при этом ввиду владения 51% доли в уставном капитале ООО «ЦИОН РУС»).

Заявитель обращает внимание, что обозначение ИОНИТНЫЙ в отношении маркирования товаров 01 класса МКТУ придумано/введено в использование на территории Российской Федерации (РФ) непосредственно лицом, подающим возражение, до него никто не использовал вышеуказанный словесный элемент в отношении обозначения товаров 01 класса МКТУ. - первая продажа товара с маркировкой «Ионитный» - ионитный субстрат «Цион» (банка 0.7 кг) - состоялась 08.11.2017 г. (приложение направлялось).

Приведена информация о принадлежности заявителю прав на патенты №№ 2 662 772, 2 762 136 на удобрения, в которых непосредственно товары указаны как «питательный», а не «ионитный», так как непосредственно термин «ионитный» среди специалистов данной области не используется.

В возражении сообщается, что в период с 01.04.2021 по 30.11.2022 объем произведенного товара с маркировкой «Ионитный» в денежном выражении составил 320 341 300 (триста двадцать миллионов триста сорок одна тысяча триста) рублей.

Кроме того, приведены доводы о широкой рекламной кампании заявленного обозначения, в результате которой потребителям хорошо известно заявленное обозначение и оно ассоциируется с группой компаний заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента от 13.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022786521

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявитель просит учесть следующие документы (поступившие в ответ на уведомления экспертизы по заявкам №№2021720128, 2022786521):

1. Каталог удобрений Zion;
2. Копии страниц журналов “Панорама №17 (2021), “Панорама” №19 (2021), “Телек” №07 (472);
3. Распечатки открытых реестров относительно патентов на изобретения №2 662772, №2 762 136, а также на товарный знак № 778765;
4. Образцы этикеток удобрений;
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО “Цион Рус”;
6. Договоры купли-продажи доли №77/834-р/77-2020-2-3 от 09.07.2020; №77/834-р/77-2020-2-4 от 09.07.2020, №77/834-р/77-2020-2-5 от 09.07.2020, №77/834-р/77-2023 -1 1356 от 26.05.2023, №77/834-р/77-2023 -1 1357 от 26.05.2023;
7. Договоры поставки за период с 2017 года по 2022 год со счетами-фактурами, подтверждающими отгрузку товара покупателю;
8. Оборотно-сальдовые ведомости с период 2020-2022 гг;
9. Справка сводная по объемам затрат на рекламу;
10. Договоры на оказание рекламных услуг;
11. Дистрибьюторские соглашения ООО “Цион Рус”.

Изучив материалы возражения, а также заслушав представителя заявителя, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (30.11.2022) поступления заявки №2022786521 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве

юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

“**ИОНИТНЫЙ**” выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке № 2022786521 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «ионитный» является прилагательным от существительного «Ионит» - твёрдые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы из окружающего их раствора. Обычно это синтетические органические смолы, имеющие кислотные или щелочные группы. Иониты разделяются на катиониты, поглощающие катионы, аниониты, поглощающие анионы, и амфотерные иониты, обладающие обоими этими свойствами (Цейтлин Г.М. Иониты // Книга для чтения по неорганической химии. Пособие для учащихся. Ч. II. — М.: Просвещение, 1975. — С. 34—41).

Указанное значение позволяет охарактеризовать прилагательное «Ионитный» как нечто, принадлежащее к роду нерастворимых веществ.

Коллегия проанализировала применение ионитов, описанное в справочных источниках информации, однако не обнаружила его применение для удобрений, поэтому коллегия констатирует, что в данном деле отсутствуют обстоятельства необходимости использования слова «Ионитный» иными производителями удобрений кроме заявителя, поскольку ни в одном из справочных источников информации не указано применение ионитов в таком качестве.

Кроме того, коллегии необходимо проанализировать материалы, представленные заявителем в качестве документов, доказывающих дополнительно приобретенную различительную способность слова «ионитный». Анализ представленных заявителем документов (1-11) показал следующее.

Заявитель - общество с ограниченной ответственностью «ЦИОН Холдинг» является учредителем и участником (51% доли) общества с ограниченной ответственностью «ЦИОН РУС», поэтому полностью определяет политику и основные направления деятельности данной дочерней компании (5-6).

Представленные каталоги удобрений и рекламные материалы свидетельствуют о том, что заявителем производятся следующие продукты: ионитный субстрат «ЦИОН универсальный», ионитный субстрат «ЦИОН классик», ионитный субстрат «ЦИОН для овощей», ионитный субстрат «ЦИОН для зелени», ионитный субстрат «ЦИОН для клубники», ионитный субстрат «ЦИОН для хвойных», ионитный субстрат «ЦИОН для цветов», ионитный субстрат «ЦИОН для плодово-

ягодных», ионитный субстрат «Цион Космо», ионитный субстрат «Цион для орхидей», ионитный субстрат «Цион для газонов» (1).

За период с 01.04.2021 по 30.11.2022 общая сумма затрат общества с ограниченной ответственностью «ЦИОН РУС» на продвижение (рекламу) продукции с маркировкой «Ионитный» составила 103 491 639 (сто три миллиона четыреста девяносто одну тысячу шестьсот тридцать девять) рублей 47 копеек, из которых: 33 818 653,12 рублей - реклама на телевидении и радио; 184 247,00 рублей - реклама в социальных сетях; 23 913 908,61 рублей - наружная реклама; 9 163 365,12 рублей - реклама в сети Интернет; 6 096 712,87 рублей - участие в выставках; 3 231 453,37 рублей - реклама в печатных СМИ; 83 299,38 рублей - передача образцов продукции в целях рекламы (9).

Представленные договоры поставки удобрений датированы периодом 2017-2022 годы, то есть в течение шести лет, предшествующих дате подачи заявки, удобрения распространялись по территории России (7).

Согласно представленным договорам, а также аккумулятивной справке о продажах Общество с ограниченной ответственностью «ЦИОН РУС» за период с 01.04.2021 по 30.11.2022 реализовало 1 382 965 (один миллион триста восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят пять) единиц продукции с маркировкой «Ионитный» в следующем ассортименте: ионитный субстрат «Цион универсальный», ионитный субстрат «Цион классик», ионитный субстрат «Цион для овощей», ионитный субстрат «Цион для зелени», ионитный субстрат «Цион для клубники», ионитный субстрат «Цион для хвойных», ионитный субстрат «Цион для цветов», ионитный субстрат «Цион для плодово-ягодных», ионитный субстрат «Цион Космо», ионитный субстрат «Цион для орхидей», ионитный субстрат «Цион для газонов». Реализация продукции осуществлялась на территории Российской Федерации: в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Южном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе, Приволжском федеральном округе, Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, товары с

маркировкой «Ионитный» активно экспортируются в страны СНГ, Европы, страны Персидского залива, а также в Среднюю Азию (8).

Общество с ограниченной ответственностью «ЦИОН РУС» в период с 01.04.2021 по 30.11.2022 продавало товары с маркировкой «Ионитный» дистанционным способом на маркетплейсах ОЗОН, Вайлдберриз, ЯндексМаркет, Алиэкспресс, Сбермегамаркет, Алибаба, посредством популярных интернет-магазинов: Леруа Мерлен, ВсеИнструменты, КазаньЭкспресс, а также в телемагазине МаркетТВ.

Представленными материалами продемонстрировано участие заявителя в выставочных мероприятиях. Так, Общество с ограниченной ответственностью «ЦИОН РУС» в период с 01.04.2021 по 30.11.2022 активно продвигало на российском рынке товары с маркировкой «Ионитный» посредством участия в тематических выставках на популярных выставочных площадках -Международная выставка «ЦветыЭкспо-2021» и «Цветы Экспо-2022» (Москва, выставочный центр «Крокус Экспо»), выставка «Нетипичный садовод» (Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»), «Фестиваль цветов и экопродуктов «GREEN CITY» (Москва, ВДНХ), 25 Специализированная выставка «Дача.Сад.Ландшафт.Малая механизация» (Москва, ВДНХ), 12-ая международная выставка «ЭкоГородЭкспо 2021» (Москва), «Кооперация Питомников» (Московская область).

Таким образом, товар 01 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация, заявителем вводится в гражданский оборот на территории России заявителем и связанной с ним компанией уже около 6 лет.

Объемы распространения товаров также как и регионы их реализации в совокупности с активной рекламной кампанией заявителя свидетельствуют о приобретении обозначением по заявке №2022786521 узнаваемости в качестве средства индивидуализации заявителя.

Таким образом, обозначение по заявке №2022786521 удовлетворяет положениям пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана с учетом представленного объема доказательств о приобретенной

различительной способности в отношении испрашиваемых товаров 01 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2024, отменить решение Роспатента от 13.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022786521.