

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605624, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АГРОФИРМА «СЕДЕК», Москва (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

САХАРНАЯ

Оспариваемый товарный знак « **ГОЛОВА** » по заявке №2016703312 с приоритетом от 08.02.2016 зарегистрирован 15.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №605624 на имя Алилуева Анатолия Владимировича, 456305, Челябинская область, г. Миасс, ул. Тельмана, 18 (далее – правообладатель). Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 31 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2024 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605624, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем селекционного достижения (наименование: «САХАРНАЯ ГОЛОВА», культура: капуста белокочанная, номер заявки на охрану: 44783, дата регистрации заявки на охрану: 11.01.2006, дата регистрации патента: 31.01.2007, номер патента: 3443, расчетная дата окончания: 31.12.2037), зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, право на которое в Российской Федерации возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака,

- наличие заинтересованности в подаче настоящего возражения подтверждается тем, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на селекционное достижение, возникшее ранее, кроме того, заинтересованность подтверждается подачей заявки №2024780491 от 22.07.2024 на государственную регистрацию в качестве товарного знака «САХАРНАЯ ГОЛОВА» обозначения в отношении товаров 31 класса МКТУ, однородных товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак,

- оспариваемый товарный знак является тождественным с наименованием охраняемого селекционного достижения лица, подавшего возражение,

- товары 31 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку (*деревья; дерн натуральный; кустарники; кусты розовые; луковицы цветов; рассада; растения; семена для посадки*) однородны товарам, являющимися объектом селекционного достижения, как минимум, по следующим критериям: единый род товара, взаимодополняемость, единые условия и каналы реализации (общие места продажи), а также единый круг

потребителей, в особенности учитывая ассоциативные связи целевой аудитории потребителей данной категории товаров,

- соответственно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, указанных в свидетельстве на оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605624 недействительным в отношении всех товаров 31 класса МКТУ.

К материалам возражения приложены следующие документы:

1. Копия сведений (выписка) из Государственного реестра охраняемых селекционных достижений (<https://reestr.gosortrf.ru/sorts/9358579/>) в отношении Селекционного достижения по патенту № 3443 от 31.01.2007,

2. Копия уведомления о приеме и регистрации заявки №2024780491 от 22.07.2024,

3. Копия сведений Государственного реестра товарных знаков РФ (реестр товарных знаков и знаков обслуживания ФГБУ ФИПС) в отношении оспариваемого товарного знака по свидетельству №605624.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.11.2024, доводы возражения были дополнены следующими материалами, подтверждающие широкое и интенсивное использование наименования селекционного достижения:

4. Скриншоты страниц сайтов в сети Интернет (маркетплейсы «Озон», «Вайлдберриз», «Яндекс Маркет», «Купер», «Мегамеркет», скриншоты страниц сайта irescommend.ru с отзывом о сорте капусты «САХАРНАЯ ГОЛОВА», скриншоты архивных страниц интернет-магазина www.semyankin.ru).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, на заседании коллегии, состоявшемся 03.10.2024, а также в корреспонденции от 11.11.2024, 13.11.2024 и 20.11.2024 представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем селекционного достижения в отношении «капуста белокочанная», правовая охрана товарному знаку

предоставлена в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ: «деревья; дерн натуральный; кустарники; кусты розовые; луковицы цветов; рассада; растения; семена для посадки», которые не являются однородными селекционному достижению по указанному патенту, поскольку имеют различный род, вид, потребительские свойства, функциональное назначение, а также иные каналы реализации и круг потребителей,

- согласно бухгалтерскому балансу и выписке из ЕГРЮЛ лицо, подавшее возражение, не ведет хозяйственную деятельность, в отношении него регистрирующим органом 03.07.2024 принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо),

- согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных»,

- доказательств использования оспариваемого обозначения при производстве товаров, указанных при регистрации товарного знака, лицом, подавшим возражение, не представлено, при этом правообладатель товарного знака на протяжении длительного времени интенсивно использует его в своей хозяйственной деятельности, что подтверждается товарными накладными, кроме того, известность и положительную репутацию правообладателя оспариваемого товарного знака на рынке соответствующих товаров подтверждают многочисленные публикации и отзывы потребителей, длительность использования (с 1998г.) оспариваемого обозначения в отношении указанных в регистрации товаров 31 класса МКТУ подтверждается протоколом осмотра доказательств,

- ИП Алилуев Анатолий Владимирович является профессиональным участником агрорынка, в том числе в сфере семян, занимается селекцией, является автором и оригинатором большого числа зарегистрированных и допущенных к использованию в РФ сортов растений, на часть из которых выданы патенты на селекционные достижения, только оригинатором ООО «Гетерозисная селекция»

получено более 150 патентов на селекционные достижения, где Алилуев А.В. является автором,

- правообладатель осуществляет свою деятельность под наименованием компании «УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК», является правообладателем серии товарных знаков со словосочетанием «УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК» (<https://semena74.com/>),

- правообладатель не производит семена капусты белокочанной под наименованием «САХАРНАЯ ГОЛОВА» и не нарушает прав на селекционное достижение лица, подавшего возражение, вместе с тем правообладатель является автором сортов под наименованием «САХАРНАЯ ГОЛОВА» следующих культур растений: брюква (автор), лук шалот (автор), редька китайская (автор и оригинатор), томат (автор и оригинатор),

- правообладателем представлены письма от оригинаторов сортов ООО «Гетерозисная селекция» и ООО Агрофирма «МАРС» о том, что ИП Алилуев А.В. и оригинаторы ведут совместную деятельность и регистрируют товарные знаки на имя ИП Алилуева А.В.,

- компания «УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК» производила семена томата «САХАРНАЯ ГОЛОВА» задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и до даты подачи заявки на селекционное достижение на сорт капусты лица, подавшего возражение, представленный нотариальный протокол осмотра доказательств демонстрирует исследование упаковки с семенами томата «САХАРНАЯ ГОЛОВА» со сроком использования до ноября 2000г.,

- характеристики зарегистрированного сорта капусты белокочанной не могут описывать другие виды растений - томаты, яблоки, лук и т.д., также относящиеся к товарам 31 класса МКТУ,

- наличие зарегистрированных сортов различных ботанических видов растений под одним наименованием на имя разных лиц подтверждает, что семена разных ботанических видов - это разные, неоднородные товары, которые не может перепутать потребитель,

- семена капусты или растения для посадки капусты (рассада) не являются однородными товарами с товарами - *деревья; дерн натуральный; кустарники; кусты*

розовые; луковицы цветов, поскольку из семян или рассады капусты невозможно вырастить деревья или кустарники, либо получить посадочный материал цветов (луковицы),

- что касается группы товаров 31 класса: *рассада; растения; семена для посадки*, следует отметить, что селекционное достижение охраняется в отношении одного ботанического вида (капуста) и близких ботанических видов (других видов кочанной капусты, обладающих сходными свойствами), потребитель никак не может спутать семена, например, томата и капусты, потребитель также не может рассматривать эти товары как взаимозаменяемые или взаимодополняемые, так как семена капусты не заменяют семена других видов растений,

- в практике Роспатента существует много примеров разграничения прав различных правообладателей товарных знаков и оригинаторов в отношении 31 класса в части посадочного материала различных культур растений.

Принимая во внимание вышесказанное правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №605624 в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ: деревья; дерн натуральный; кустарники; кусты розовые; луковицы цветов; рассада, за исключением рассады капусты; растения, за исключением рассады капусты; семена для посадки, за исключением семян капусты.

К отзыву на возражение приложены следующие документы:

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении лица, подавшего возражение,

6. Товарные накладные,

7. Бухгалтерский баланс и сведения из информационной системы «Федресурс»,

8. Публикации и отзывы потребителей,

9. Протокол осмотра доказательств (копия),

10. Сведения о правообладателе товарного знака (скриншоты сайта),

11. Выписки из Госреестра сортов «САХАРНАЯ ГОЛОВА»,

12. Письма ООО «Гетерозисная селекция», ООО «Агрофирма МАРС»,

13. Протокол осмотра доказательств,

14. Скриншоты с определениями терминов,

15. Примеры зарегистрированных сортов и товарных знаков.

В ответ на представленный отзыв правообладателя лицо, подавшее возражение, в корреспонденции от 18.03.2025 представило следующие письменные пояснения:

- в ЕГРЮЛ внесена запись от 22.08.2024 о представлении заявления лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица из ЕГРЮЛ,

- бремя доказывания подателя возражения не включает необходимость доказывания обстоятельств использования соответствующего селекционного достижения,

- вместе с тем лицо, подавшее возражение, представляет документы, подтверждающие использование селекционного достижения «САХАРНАЯ ГОЛОВА», как в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так и по настоящее время,

- в реестре охраняемых селекционных достижений имеются сведения о следующих действующих лицензиях на использование селекционного достижения капуста белокочанная «Сахарная Голова»: №016075 дата действия: с 09.03.2016 по 31.12.2025, лицензиат: ООО «СДК-СИДС», №038031 дата действия: с 22.09.2022 по 31.12.2037, лицензиат: ООО «ТД СДК-МАРКЕТ», при этом помимо вышеуказанных лицензиатов, селекционное достижение используется также иными лицами, входящими в группу аффилированных с лицом, подавшим возражение, лиц (ООО «НПП СЕДЕК-ДОМОДЕДОВО»),

- при имеющейся высокой степени сходства оспариваемого товарного знака и селекционного достижения (фактически при их полном тождестве), в рассматриваемом случае однородность товаров должна рассматриваться максимально расширительно.

В дополнение к ранее представленным документам были приложены следующие материалы:

16. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГРОФИРМА «СЕДЕК»,

17. Копии счетов-фактур и товарных накладных о реализации ООО «АГРОФИРМА «СЕДЕК» товарной продукции - семян капусты «Сахарная Голова» в период 2013-2014гг.,

18. Копия счета-фактуры о реализации ООО «НПП СЕДЕК-ДОМОДЕДОВО» (юридическим лицом, аффилированным с лицом, подавшим возражение) товарной продукции - семян капусты «Сахарная Голова» в 2023г.,

19. Копии счетов-фактур о реализации ООО «СДК-СИДС» (лицензиатом по лицензионному договору) товарной продукции - семян капусты «Сахарная Голова» в 2019 -2020гг.,

20. Копия счета-фактуры о реализации ООО «ТД СДК-МАРКЕТ» (лицензиатом по лицензионному договору) товарной продукции - семян капусты «Сахарная Голова» в 2022г.,

21. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НПП СЕДЕК-ДОМОДЕДОВО».

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

С учетом даты (08.02.2016) приоритета 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии со статьей 1424 Кодекса срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и составляет тридцать лет.

На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента составляет тридцать пять лет.

САХАРНАЯ

Оспариваемый товарный знак « **ГОЛОВА** » по свидетельству №605624 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленное селекционное достижение «САХАРНАЯ ГОЛОВА» по патенту №3443 с приоритетом от 11.01.2006 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605624 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «АГРОФИРМА «СЕДЕК», которое является правообладателем селекционного достижения (наименование: «САХАРНАЯ ГОЛОВА», культура: Капуста белокочанная, номер заявки на охрану: 44783, дата регистрации заявки на охрану: 11.01.2006, дата регистрации патента: 31.01.2007, номер патента: 3443, расчетная дата окончания: 31.12.2037), зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме того, заинтересованность подтверждается подачей заявки №2024780491 от 22.07.2024 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения «САХАРНАЯ ГОЛОВА» в отношении товаров 31 класса МКТУ, однородных товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Принимая во внимание наличие у лица, подавшего возражение, более ранних прав на средство индивидуализации, сходное с оспариваемым товарным знаком, коллегия признает наличие заинтересованности у ООО «АГРОФИРМА «СЕДЕК» на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605624.

САХАРНАЯ

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака « **ГОЛОВА** » и селекционного достижения «САХАРНАЯ ГОЛОВА» показал, что сравниваемые обозначения являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах, и, соответственно, в целом ассоциируются друг с другом.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака **САХАРНАЯ** « **ГОЛОВА** » по свидетельству №605624 оспаривается в отношении товаров 31 класса МКТУ *«деревья; дерн натуральный; кустарники; кусты розовые; луковичы цветов; рассада; растения; семена для посадки»*, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Правовая охрана селекционному достижению «САХАРНАЯ ГОЛОВА» предоставлена в отношении культуры «капуста белокочанная», относящейся к группе овощных, которая соотносится с товарами 31 класса МКТУ.

Анализ оспариваемых товаров 31 класса МКТУ и товаров, в отношении которых охраняется селекционное достижение, на предмет их однородности, показал следующее.

Оспариваемые товары *«деревья; дерн натуральный; кустарники; кусты розовые; луковицы цветов; рассада; растения; семена для посадки»* и товары, указанные в патенте селекционного достижения «капуста белокочанная», однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (растения, продукты растениеводства, включая посадочный материал), имеют одно и то же происхождение (продукция растениеводческих предприятий), один круг потребителей (общий круг потребителей) и один рынок сбыта (садоводческие рынки, специализированные магазины (для сада или огорода) или отделы), ввиду чего имеет место вероятность смешения на рынке.

Вышеизложенное в совокупности свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №605624 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемых товаров 31 класса МКТУ.

Коллегия также проанализировала представленные с возражением документы и установила следующее.

Лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей деятельности были представлены документы об использовании лицензиатами, а также иными лицами, входящими в группу аффилированных лиц с ООО «АГРОФИРМА «СЕДЕК», селекционного достижения «САХАРНАЯ ГОЛОВА» (Приложение 4, 17-20).

Правообладатель, в свою очередь, информирует коллегия, что осуществляет деятельность с использованием спорного обозначения в отношении иных культур, в частности, брюква, лук шалот, редька китайская, томат, являясь одним из авторов (Приложение 6-13). Между тем, указанные овощные культуры включены в Госреестр допущенных селекционных достижений, но не зарегистрированы в Государственном

реестре охраняемых селекционных достижений на имя правообладателя и не охраняются патентом на селекционное достижение.

Коллегия подчеркивает, что описанные правообладателем сведения были приняты коллегией во внимание, однако указанные обстоятельства не могут быть положены в основу оценки имеющихся в деле документов для формирования вывода о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям 8 статьи 1483 Кодекса. Примеры иных регистраций (Приложение 15), приводимые правообладателем, не могут быть положены в основу вывода об отсутствии оснований для применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605624 недействительным в отношении всех товаров 31 класса МКТУ.