


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 09.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сидсимпорт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895058, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2022708117 с приоритетом от 10.02.2022 зарегистрирован 03.10.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №895058 в отношении товаров 29, 31 и услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общество с ограниченной ответственностью «Агрокс», 346720, Ростовская область, Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Объездная, зд. 4, стр. 2, помещ. 1-9 (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2022 поступило возражение, в котором оспаривается

правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему.

По мнению лица, подавшего возражение, обозначение «Minami» зарегистрировано ООО «Агрокс» в качестве товарного знака с целью воспрепятствовать предпринимательской деятельности ООО «Сидсимпорт».

Податель возражения утверждает, что обозначение «Minami», зарегистрированное в качестве товарного знака №895058, изначально было создано Дмитрук Татьяной Леонидовной в качестве произведения дизайна (логотипа) для его последующей регистрации в качестве товарного знака специально для ООО «Сидсимпорт». При регистрации спорного товарного знака № 895058, использовав комбинированное обозначение «Minami», ООО «Агрокс» нарушило исключительное право правообладателя обозначения ООО «Сидсимпорт».

Податель возражения ООО «Сидсимпорт» активно использует обозначение «Minami» в своей предпринимательской деятельности с момента создания обозначения «26» ноября 2020 года, то есть задолго до подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака № 895058 ООО «Агрокс» («10» февраля 2022 года).

В обоснование необходимости применения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса податель возражения ссылается на следующую информацию.

ООО «Сидсимпорт» осуществляет селекцию и импорт семян под брендом M1NAM1, а также продажу семян указанного бренда с момента учреждения 22.10.2020. Компания осуществляет сотрудничество с крупными мировыми селекционерами.

Реализуя свою продукцию под обозначением «Minami» ООО «Сидсимпорт» указывало свой сайт [minamiseeds.com](http://minamiseeds.com), а также наносило логотип обозначения на карточки товаров, для индивидуализации товаров и обособления их от остальных товаров схожей категории. Логотип оспариваемого товарного знака использовался

подателем возражения на станицах в сети Интернет и в социальных сетях, а также путем размещения рекламы в печатных изданиях.

По мнению лица, подавшего возражение, в результате активного производства товаров, рекламы продукции, информирования потребителей через Интернет-ресурсы, оспариваемый товарный знак стал ассоциироваться исключительно с деятельностью лица, подавшего возражение. Товары и услуги 31, 35, 42, 44 классов МКТУ, в отношении которых ООО «Агрокс» зарегистрировало обозначение «Minami» №895058, могут быть восприняты потребителем как товары, изготовленные ООО «Сидсимпорт».

Оспариваемый товарный знак и объект авторских прав лица, подавшего возражение, являются идентичными, поэтому испрашиваемые основания, по мнению ООО «Сидсимпорт», подлежат применению.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895058 недействительным полностью.

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

1. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сидсимпорт» от 29.11.2022;
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Агрокс» от 29.11.2022;
3. Договор на создание товарного знака №1 от 23.11.2020;
4. Акт № 1 передачи-приёма от 26.11.2020 к Договору № 1 от 23.11.2020 с приложением № 1 от 26.11.2020 ;
5. Копия веб-страницы сайта <https://www.agromer.ru/category/21610573-9db0-437c-b5d4-5efd86ae057f> от 29.11.2022 г.;
6. Копия веб-страницы сайта [seeds-import.ru](https://seeds-import.ru) от 29.11.2022 г.;
7. Whois сервис информация о домене [seeds-import.ru](https://seeds-import.ru) от 29.11.2022;
8. Копия веб-страницы сайта [minamiseeds.com/ru/](https://minamiseeds.com/ru/) от 29.11.2022;
9. Whois сервис информация о домене [minamiseeds.com/ru/](https://minamiseeds.com/ru/) от 29.11.2022;
10. Поисковая выдача Google по запросу «минами сидс» / от 29.11.2022;
11. Поисковая выдача Google по запросу «Minami» seeds» от 30.11.2022;

12. Договор на размещение рекламных материалов АПК0187 от 14.09.2021;
13. Рекламные материалы в выпуске № 6 (8) Журнала от 21.10.2021;
14. Ароматизаторы с обозначением «Minami» для ООО «Сидсимпорт»;
15. Счёт на оплату от ООО «Гросверк» от 16.11.2021;
16. Сувенирная продукция с обозначением «Minami» для ООО «Сидсимпорт»;
17. Платёжное поручение ООО «Викас-Принт» от 29.12.2021;
18. Рекламный баннер с обозначением «Minami»;
19. Договор на размещение баннера продукции ООО «Сидсимпорт» с обозначением «Minami» от 24.02.2022;
20. Реестр ФИПС спорный товарный знак № 895058 ООО «Агрокс»;
21. Реестр ФИПС заявка на регистрацию товарного знака №2022753817 ООО «Сидсимпорт»;
22. Торговая площадка Агросервер товары с обозначением «Minami» ООО "Сидсимпорт" от 07.12.2022;
23. Выдача в картинках по запросу "минами сидс" от 07.12.2022;
24. ООО "Сидсимпорт" и обозначение «Minami» в социальной сети Одноклассники от 07.12.2022; Группа ООО "Сидсимпорт" в социальной сети Одноклассники от 07.12.2022; Группа Вконтакте ООО "Сидсимпорт" от 07.12.2022; Группа Вконтакте ООО "Сидсимпорт" и обозначение «Minami seeds» от 07.12.2022;
25. Упаковка «Minami» ООО "Сидсимпорт";
26. Реклама «Minami» в Журнале Эффективный АПК №6 (8) сентябрь 2021; Приложение № 31. Реклама «Minami» в Агропромышленной газете Юга России № 3-4 (622-623) 1 - 17 февраля 2022 года;
27. Публикации на сайте Газеты Агропром Юг -www.agropromyug.com рекламы «Minami» ООО "Сидсимпорт";
28. Партнёр ООО "Леда-Сидс" и обозначение «Minami»;
29. Договор о сотрудничестве между Белорусской сельскохозяйственной Академией и ООО "Сидсимпорт".

От правообладателя оспариваемого товарного знака поступил отзыв от 15 февраля 2023г., доводы которого сводятся к следующему.

Правообладатель полагает невозможным возникновения авторских прав на изобразительный элемент являющийся частью оспариваемого товарного знака, так как сочетание двух колец (красного и чёрного), вложенных одно в другое, представляет собой простую конструкцию, не требующую минимальных творческих усилий.

Также правообладатель оспаривает документы, являющиеся основанием возникновения авторских прав, в частности, правообладатель ссылается, что представленный договор на создание товарного знака подписан Дмитрук Татьяной Леонидовной, однако невозможно установить кем является Дмитрук Т.А. отсутствуют реквизиты физического лица или предпринимателя. Указанное свидетельствует о недопустимости представленных доказательств.

Также заявитель ссылается на страницу в сети в социальной сети контакте где присутствует изображение, тождественное изобразительному элементу оспариваемого товарного знака с датой публикации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, 12 декабря 2016г. 16 декабря 2016г. и 5 января 2018г.

Пункт 3 статьи 1483 Кодекса, по мнению правообладателя, также не подлежит применению, так как не доказаны ассоциативные связи потребителей оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №895058, в удовлетворении требований по возражению отказать.

Изучив материалы дела и выслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.02.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №895058 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями подпункта 1 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Кодекса гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно подпункту 1 пункта 1265 Кодекса право авторства - право признаваться автором произведения и право автора на имя - право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №895058 с приоритетом от 10.02.2022 представляет собой комбинированное обозначение



«  », состоящее из словесного элемента

«MINAMI», выполненного буквами латинского алфавита, а также из логотипа в виде круга, внутри два круга меньшим диаметров, выкрашенные в красный, черный и белый цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 31, 35, 42, 44 классов МКТУ.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным в возражении основаниям могут быть поданы заинтересованным лицом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №895058 оспаривается ООО «Сидсимпорт» по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что ООО «Сидсимпорт» приобрел исключительные права на объект авторского права, тождественный оспариваемому товарному знаку, а также представляет доказательства использования тождественного обозначения ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Данные обстоятельства позволяют признать ООО «Сидсимпорт» заинтересованным лицом в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 895058 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 9(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

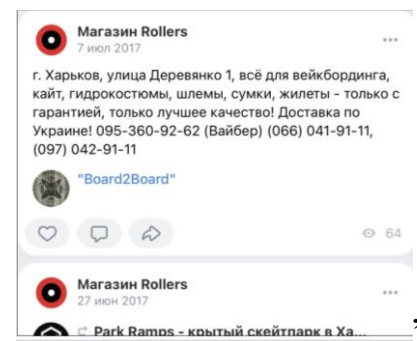
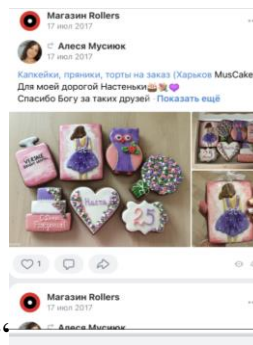
Проанализировав представленные с возражениям документы коллегия установила следующее.

Согласно договору на создание товарного знака от 23 ноября 2020г. Дмитрук Т.А. приняла на себя обязательства перед компанией «Сидсимпорт» по отрисовке логотипа, индивидуализирующего деятельность заказчика. В соответствии с актом приема-передачи от 20 ноября 2020г. было создано обозначение с изображением двух колец друг в друге и словесного элемента «MINAMI». Коллегия отмечает, что акт представлен в черно-белом исполнении, где комбинированное обозначение выполнено в черно-белом цвете, поэтому установить цветовое сочетание объекта авторского права не представляется возможным.



Коллегия находит справедливыми замечания правообладателя относительно отсутствия в договоре с Дмитрук Т.А. необходимых реквизитов, индивидуализирующих физическое лицо (серия и номер паспорта и другие реквизиты) или же юридическое лицо или индивидуального предпринимателя (ИНН, ОГРН, ОГРНИП).

Кроме того правообладатель оспаривает авторство компании «Сидсимпорт» на изобразительный элемент, так как ссылается на размещение в социальной сети по адресу [vk.com\rollersinua](https://vk.com/rollersinua) тождественного изобразительного элемента.



Проанализировав скриншоты “”, “”,

коллегия делает вывод о присутствии до даты приоритета оспариваемого товарного знака изображения тождественного изобразительному элементу оспариваемого товарного знака третьими лицами, не являющимися участниками спора.


Принимая во внимание спор об авторстве на изобразительный элемент, тождественный оспариваемому товарному знаку, и сомнения в достоверности документов, представленных в доказательство создания объекта авторского права, коллегия, исходя из добросовестности и добропорядочности сторон, участвующих в споре, не может оценить представленные документы по критерию достоверности, поскольку это не входит в ее полномочия, а также установить наличие авторских прав, поскольку разрешение таких споров относится к компетенции суда.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для применения положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Часть представленных материалов иллюстрирует деятельность лица,



подавшего возражение, с использованием обозначения “”, однако такие документы не датированы или датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, ввиду чего не могут быть приняты во внимание.

К таким документам относятся распечатки сайта торгового портала АГРОСЕРВЕР (относительно присутствия в продаже семян под торговой маркой «MINAMI»), электронный каталог компании «Сидсимпорт», распечатка официального сайта лица, подавшего возражение, распечатки сайтов иных интернет-магазинов, реализующих продукцию подателя возражения под спорным обозначением, поисковая выдача Google по запросу “ MINAMI ”, рекламные флаеры, макет выкройки свитера и эскиз кружки; фотографии рекламного щита, расположенного на улице (сопровождается договором на установку данной рекламной конструкции от 22.02.2022 – позднее приоритета оспариваемого знака), договор с ООО «Гравитация» от 24.02.2022, реклама в Агропромышленной газете юга России, упаковка товара подателя возражения (семена), скриншоты страниц в социальных сетях

Среди представленных материалов присутствует платёжное поручение №122 от 29 декабря 2021г. в адрес общества “Виконт принт” с назначением платежа предоплата за кружки с логотипом согласно счёту №805 от 29 декабря 2021г. Данный документ позволяет соотнести время изготовления кружек по представленному эскизу дизайнера кружки.

Представленная страница с рекламой в журнале «Эффективный АПК растениеводство» №6 (8) сентябрь 2021 г. содержит рекламный материал лица, подавшего возражение, с размещением спорного обозначения и указанием контактов ООО “Сидсимпорт”. Публикации произведены в исполнение договора от 14.09.2021 с ООО «Юг-Кавказ Медиа» (Издатель).


Также представлен датированный счет на оплату в адрес лица, подавшего возражение, ароматизаторов с логотипом MINAMI SEEDS от 16.11.2021, договор о

сотрудничестве с Учреждением образования «Белорусской государственной орденов октябрьской революции и трудового красного знамени сельскохозяйственная академия».

Перечисленные документы, датированные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, способны отразить ведение лицом, подавшим возражение, деятельности в области продажи семян, продвижения семян под спорным обозначением, однако не отражают масштабы такого использования.


Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.



Само по себе оспариваемое обозначение «» не содержит элементов, которые бы неверно ориентировали потребителей относительно производителя, так как не содержит ни названия компании-производителя, ввиду чего признание оспариваемого товарного знака способным ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг 29, 31, 35, 42, 44 классов МКТУ возможно только в случае представления доказательств восприятия потребителями данного обозначения в качестве средства индивидуализации иного лица ввиду использования обозначения последним длительный период времени, в больших объёмах с активным информированием потребителей о таком использовании.

Сам факт реализации лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации, семян, маркированных спорным обозначением, в отсутствие количественных показателей и сведений о масштабной рекламе продукции, а также опроса общественного мнения, не позволяет прийти к выводу об известности



российским потребителям обозначения «» как средства индивидуализации лица, подавшего возражение.

Таким образом, вышеприведенный анализ показал отсутствие основания для применения положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса к товарному знаку по свидетельству №895058.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №895058.**