

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КУБРИС», Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №795976, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**Кубрис**» по заявке №2020745984 с приоритетом от 25.08.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.02.2021 за №795976 на имя Шеховцова Сергея Николаевича, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская (далее - правообладатель) в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 20.05.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №795976 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «Кубрис» является тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение (ООО «Кубрис»), которое

было зарегистрировано в качестве юридического лица в 2009 году (в результате преобразования ЗАО «КУБРИС», ОГРН 1042320244669) и с момента основания основным видом деятельности которого является выращивание однолетних культур;

- дополнительными направлениями деятельности ООО «Кубрис», помимо вышеназванного, являются: выращивание зерновых культур; выращивание зернобобовых культур; выращивание многолетних культур; предоставление услуг в области растениеводства; торговля оптовая зерном; торговля розничная в неспециализированных магазинах;

- в подтверждение реального осуществления деятельности по выращиванию зерновых культур лицо, подавшее возражение представляет пакет материалов, включающих: документы на аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения с 2009 по 2017 годы, документы на закупку сырья и оборудования за 2018 – 2020 годы, сведения об итогах сева, подаваемые в Федеральную службу государственной статистики, данные бухгалтерской отчетности об объемах реализации, документы на реализацию продукции, документы об участии ООО «Кубрис» в различных соревнованиях в сфере сельского хозяйства, и другие документы;

- ссылаясь на пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», лицо, подавшее возражение, полагает, что тождественность фирменного наименования и оспариваемого товарного знака обуславливает расширительное толкование однородности товаров, поскольку однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- о способности обозначения «Кубрис», зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака, ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя продукции свидетельствуют масштабы и длительность его использования лицом, подавшим возражение, в составе фирменного наименования, как минимум с 2009 года (а в форме ЗАО - с 2004 года), что дает основание

утверждать об известности российским потребителям данного обозначения исключительно применительно к ООО «Кубрис».

В возражении также приведены сведения о недобросовестном поведении правообладателя оспариваемого товарного знака, бывшим сотрудником ООО «Кубрис», который является стороной судебного конфликта с лицом, подавшим возражение, при этом регистрация оспариваемого товарного знака направлена исключительно на причинение последнему имущественного и репутационного вреда.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 795976 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения представлены копии следующих материалов:

- распечатка из реестра Роспатента сведений о регистрации № 795976 [1];
- выписка из ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «Кубрис» [2];
- договоры аренды от 30.03.2007, от 30.03.2007, от 18.05.2007, от 11.12.2007, от 06.02.2009, от 10.04.2015, от 09.01.2019 и дополнительные соглашения к ним [3];
- договор поставки №К-5 от 28.03.2017, приложения, товарная накладная №49 от 03.07.2017 [4];
- договор №11-1-17001 от 18.01.2017, товарная накладная № 5129922/1 от 24.01.2017 [5];
- договор на поставку средств защиты растений № 15/17 от 15.03.2017, товарные накладные [6];
- договор поставки № 14 от 16.03.2017, спецификации и товарные накладные [7];
- договор купли-продажи № 20 от 14.03.2017 и товарные накладные [8];
- договор №33902-23 от 18.01.2017 и товарные накладные [9];
- договор поставки № 53 от 11.04.2017 и товарная накладная № 0000-000130 от 02.05.2017 [10];

- договор купли-продажи № 16 от 21.04.2017 и товарная накладная № 00000052 от 02.05.2017 [11];
- договор купли-продажи № 18 от 02.05.2017 и товарная накладная № 00000064 от 23.05.2017 [12];
- договор поставки №К-4 от 19.03.2018 и товарные накладные [13];
- договор поставки № К-1 от 19.03.2018 и товарная накладная № 10 от 21.05.2018 [14];
- договор поставки семенного материала № 1 789 от 28.04.2018 и счет фактура № УТ-5709 от 28.04.2018 [15];
- договор № 33902-299 от 16.04.2018 и товарные накладные [16];
- договор купли-продажи № 14 от 24.04.2018 и товарная накладная № 00000084 от 07.05.2018 [17];
- договор № 11-1-18002 от 10.01.2018 и товарная накладная № 5160153/1 от 19.01.2018 [18];
- договор поставки семенного материала № 14 от 29.01.2018 и товарные накладные [19];
- договор купли-продажи № ТД487-СЗР от 06.06.2018 и счета-фактур [20];
- договор поставки № К-25 от 07.08.2020 и спецификация № 1 [21];
- договор купли-продажи № С-10 от 03.08.2020 [22];
- договор № ПХ-28-09-20-05 от 09.10.2020 [23];
- сведения об итогах сева под урожай 2017 года [24];
- сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 ноября (20 ноября) 2017 года со всех земель [25];
- сведения об итогах сева под урожай 2018 года [26];
- сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 ноября (20 ноября) 2018 года со всех земель [27];
- сведения об итогах сева под урожай 2019 года [28];
- сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 ноября (20 ноября) 2019 года со всех земель [29];
- сведения об итогах сева под урожай 2020 года [30];

- сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 ноября (20 ноября) 2020 года со всех земель [31];
- сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур за 2020 год [32];
- реестр документов реализации продукции ООО «Кубрис» за период с 2017-2018 годы [33];
- реестр документов реализации продукции ООО «Кубрис» за период с 25.08.2020 по 31.12.2020 [34];
- договор купли-продажи продукции №115 от 12.12.2017 и товарная накладная [35];
- договор поставки № 0303-07-2017-F от 18.07.2017 и товарная накладная № 1209 от 26.12.2017 [36];
- договор купли-продажи товара № 84 от 29.09.2017 и товарная накладная № 792 от 03.10.2017 [37];
- договор купли-продажи товара № 39 от 09.06.2018 и товарная накладная № 2019 от 09.06.2018 [38];
- договор поставки № 0282-07-2018 от 26.07.2018 и товарная накладная № 319 от 24.08.2018 [39];
- договор поставки № 72 от 29.11.2018 и товарная накладная № 936 от 14.12.2018 [40];
- договор купли-продажи товара № 54 от 18.09.2018 и товарная накладная № 337 [41];
- договор поставки сельскохозяйственной продукции №68СХП-20 от 24.07.2020 с приложениями и спецификациями [42];
- договор поставки № 10 от 07.09.2020 и спецификации [43];
- декларации соответствия Евразийского Экономического Союза, подтверждающие, что продукция ООО «Кубрис» соответствует требованиям Таможенного союза «О безопасности зерна» [44];
- дипломы «Урожай-2006», «Урожай-2015», «Урожай - 2011», «Урожай-2018», «Урожай-2020» [45];

- диплом II степени Победителю районного соревнования среди сельскохозяйственных предприятий, получивших наивысшую урожайность риса с площади 500 га до 2600 га 2008 года [46];

- распоряжение Президента РФ о выражении благодарности главному агроному от 21.08.2017 [47];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ЗАО «Кубрис» [48];

- распечатки публикаций из сети Интернет [49]:

<https://agri-news.ru/novosti/ooo-kubris-priznano-luchshim-risovodcheskim-xozyajstvom-krasnodarskogo-kraya-po-urozhajnosti.html>;

<https://expertsouth.ru/news/VladeltsyemelyuzhnykhTOPkrupnykhzemlevladeltsev/>;

<https://golos-pravda.ru/news/agroprorn/17214-molodve-ivanovcyruliat/>;

<https://vestnikapk.ru/articles/portret-regiona/formula-plodorodiva/>;

<https://kubnews.ru/selskoe-khozyaysrvo/2020/02/04/kak-uvelichit-urozhay-kompaniya-akron-predstavila-novuyu-lineyku-mineralnykh-udobreniy/>;

<https://poltavadm.ru/index.php/ru/informatsiya-o-poselenii/istoriya-poseleniya/>

- трудовой договор 354 от 08.07.2013 [50];

- трудовая книжка Шеховцова С.Н. [51];

- судебные решения по делу №2-102/2020 от 13.02.2020, апелляционное определение по делу № 33-17475 (2-102/2020) от 22.07.2020, кассационное определение по делу № 88-27412/2020 от 04.02.2021 [52];

- претензия с приложениями от ИП Шеховцова С.Н. от 01.04.2021 [53].

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления о поступившем возражении с указанием даты и места его рассмотрения (форма 870 от 02.06.2021), по данным отчета об отслеживании отправления Почты России (почтовый идентификатор 12599358309637) уведомление, направленное в адрес правообладателя, после неудачной попытки вручения (10.06.2021) было возвращено отправителю, а уведомление, направленное в адрес для переписки (123242, Москва, Кудринская площадь, 1, а/я 35, Носыревой Е.Л.), по сведениям Почты России (почтовый идентификатор 12599358309644) было вручено адресату 08.06.2021, однако отзыв

правообладателем не был представлен и участия в рассмотрении возражении он также не принял. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки №2020745984 отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению правообладателя о поступившем возражении.

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

С учетом даты приоритета (25.08.2020) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 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 фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**Кубрис**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 31 класса МКТУ: продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и непереработанные; фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, саженцы и семена; животные

живые; корма и напитки для животных; солод; бобы соевые свежие; горох необработанный; гречиха необработанная; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; кабачки необработанные; картофель свежий; конопля необработанная; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; кукуруза; мука из льняного семени кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; отруби зерновые; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты обработки хлебных злаков кормовые; пшеница; рассада; растения; растения конопли; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; салат-латук необработанный; свекла необработанная; семена для посадки; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено; солома [фураж]; солома для подстилок; тыквы необработанные; фураж; чечевица необработанная; шпинат необработанный; ячмень.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- 1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- 2) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- 3) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- 4) использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [3], размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/>, право на фирменное наименование «Кубрис», возникло у лица, подавшего возражение (ОГРН 109233600514), с даты 14.09.2009 регистрации в качестве юридического лица, т.е. ранее даты приоритета (25.08.2020) оспариваемого товарного знака по свидетельству №795976.

Произвольная часть фирменного наименования «КУБРИС» лица, подавшего возражение, совпадает с оспариваемым словесным товарным знаком «Кубрис».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является выращивание однолетних культур, а дополнительными направлениями деятельности ООО «Кубрис», помимо вышеназванного, являются: выращивание зерновых культур; выращивание зернобобовых культур; выращивание многолетних культур; предоставление услуг в области растениеводства; торговля оптовая зерном; торговля розничная в неспециализированных магазинах;

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

В подтверждение своей фактической деятельности лицо, подавшее возражение, представило пакет документов [2] – [48], включающий договоры на аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения от 30.03.2007, от 30.03.2007, от 18.05.2007, от 11.12.2007, от 06.02.2009, от 10.04.2015, от 09.01.2019 с дополнительными соглашениями [3], договоры на закупку средств защиты растений, удобрений, семенного материала, необходимых для осуществления сельскохозяйственного производства, за 2017 – 2020 годы [4] – [23]; сведения об итогах сева и уборки урожая сельскохозяйственных культур за 2017 – 2020 годы [24] – [32]; документы, подтверждающие реализацию произведенной сельскохозяйственной продукции, включая документы бухгалтерской отчетности и договоры на реализацию продукции за 2017 – 2020 годы [33] – [43].

Лицо, подавшее возражение, представило также документы, свидетельствующие о высоком качестве произведенной продукции, включая декларации соответствия Евразийского Экономического Союза, а также дипломы победителя в районных соревнованиях среди сельскохозяйственных предприятий [44] – [47].

Таким образом, представленные материалы подтверждают реальную деятельность лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием, совпадающим с оспариваемым товарным знаком, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однородность товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с деятельностью лица, подавшего возражение, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров сельскохозяйственного назначения, в том числе видовым группам товаров, относящихся к сельскохозяйственным, садово-огородным, зерновым продуктам, к живым животным и растениям, не подвергнутым никакой обработке для потребления, которые имеют одинаковый круг потребителей и условия и каналы реализации этих товаров. При установлении однородности товаров коллегия также приняла во внимание тождество фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака, что расширяет круг товаров, признаваемых однородными.

Таким образом, совокупность представленных материалов, подтверждает, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием «КУБРИС», тождественным оспариваемому словесному товарному знаку «Кубрис», до даты его приоритета осуществляло деятельность по производству сельскохозяйственной продукции, однородной товарам 31 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что позволяет установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №795976 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, является правопреемником ЗАО «Кубрис», зарегистрированного в качестве юридического

лица 30.11.2004, прекратившего свою деятельность 14.09.2009 путем реорганизации в форме преобразования, в результате которого было создано ООО «Кубрис» [48].

ЗАО «Кубрис» и его правопреемник ООО «Кубрис» неоднократно становились победителями районных соревнований среди сельскохозяйственных предприятий: «Урожай-2006», «Урожай -2008», «Урожай-2011», «Урожай-2015», «Урожай-2018», «Урожай – 2020», подтверждением чего являются представленные копии дипломов [45] - [46].

В 2017 году главному агроному ООО «Кубрис» Эмгунту В.Я. распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путиным №293-рп от 21.08.2017 была выражена благодарность за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу [47].

Информация об агропромышленном предприятии ООО «Кубрис», представлена была в различных средствах массовой информации, в том числе в специализированном журнале «Сельскохозяйственные вести» (2018), в аналитическом издании «ЭКСПЕРТ ЮГ» (2019), в региональных изданиях «ГОЛОС ПРАВДЫ»(2016) и других [48], что свидетельствует о том, что оригинальная часть фирменного наименования «Кубрис» лица, подавшего возражение, и его правопреемника – ЗАО «Кубрис» получила широкую известность не только в своем регионе, но и на территории Российской Федерации.

Указанные документы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет производство сельскохозяйственных культур под своим фирменным наименованием «Кубрис» с 2009 года, а в форме ЗАО - с 2004 года, т.е. длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что дает основание утверждать об известности российским потребителям данного обозначения именно применительно к юридическому лицу ООО «Кубрис».

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака Шеховцова С.Н., то, исходя из представленных документов [50] - [52], он с 2013 по 2019 годы являлся наемным работником ООО «Кубрис», занимая должность директора по экономике, которая впоследствии была переименована в должность директора по коммерческой деятельности и земельным активам.

Соответственно, оспариваемый товарный знак действительно способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя сельскохозяйственной продукции, включенной в перечень товаров 31 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, поскольку компетенцией на признание действий правообладателя по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции обладают антимонопольные органы, довод лица, подавшего возражение, относительно недобросовестного поведения правообладателя, не может быть рассмотрен коллегией в рамках представленного возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 795976 недействительным полностью.