

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 22.01.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ваше хозяйство», г. Нижний Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №935454, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Герман» по заявке №2021761221 с приоритетом от 23.09.2021 зарегистрирован 12.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №935454 в отношении товаров 16, 31, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АГРОФИРМА «СЕМАГРО», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Герман», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.01.2024 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №935454 предоставлена в нарушение требований пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака вводило в гражданский оборот семена огурца под названием «ГЕРМАН» через крупные сетевые магазины – Ашан, Максидом, а также поставляло продукцию другим покупателям. Однако после регистрации товарного знака по свидетельству №935454 столкнулось с тем, что указанные сети стали отказывать в реализации семян огурца «Герман»;

- лицо, подавшее возражение, ознакомилось с материалами заявки №2021761221 на регистрацию оспариваемого товарного знака, включая уведомление о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства, направленное заявителю экспертизой, и представленный ответ заявителя (правообладателя оспариваемого товарного знака);

- правообладатель, обосновывая экспертизе Роспатента возможность регистрации товарного знака по заявке №2021761221, в ответ на уведомление ссылался на обстоятельство, что является эксклюзивным дистрибьютором компании «Монсанто Холланд Б.В.» и длительное время осуществлял ввоз на территорию Российской Федерации и фасовку семян огурца «ГЕРМАН»;

- вместе с тем дистрибьюторское соглашение, приложенное к ответу, содержит указание о том, что оно вступает в силу 1 января 2021 года, то есть в год подачи заявителем заявки;

- документов, подтверждающих длительность использования обозначения до даты подачи заявки, географию поставок, объемы реализации и т.д., в ответ на уведомление представлено не было, а также не представлены доказательства того, что потребитель ассоциирует заявленное обозначение исключительно с заявителем;

- также правообладатель оспариваемого товарного знака в своем ответе по заявке указал, что «Монсанто Холланд Б.В.» является оригинатором сорта огурца «ГЕРМАН» и обладателем исключительных прав на селекционное достижение, при этом компания «Монсанто Хол-ланд Б.В.» предоставила ООО «АГРОФИРМА

«СЕМАГРО» письмо-согласие на регистрацию обозначения «ГЕРМАН» в качестве товарного знака;

- из опубликованных данных Госреестра сортов следует, что «Монсанта Холланд Б.В.» (MONSANTO HOLLAND B. V.) является оригинатором, подавшим заявку на допуск к использованию сорта огурца «ГЕРМАН» на территории России. В 2001 году сорт был допущен к использованию;

- однако, оригинатором не был получен патент на селекционное достижение (сведения о выдаче патента в Госреестре селекционных достижений отсутствует), он не имеет оснований заявлять о наличии у него исключительных прав на селекционное достижение, а, соответственно, и претендовать на охрану селекционного достижения и его наименования по смыслу статьи 1446 Кодекса, включая право запрещать продажу или иные способы введения в гражданский оборот семян данного сорта огурца третьим лицам, а также запрещать им использование наименования сорта для реализации семян огурца данного сорта;

- в связи с отсутствием правовой охраны селекционного достижения и наличия допуска на использование сорта на территории Российской Федерации с 2001 года до даты подачи заявки 23.09.2021, длительное время разные лица, в том числе ведущие агрокомпании, занимающиеся производством, фасовкой и продажей семян в России, осуществляли ввоз семян огурца «ГЕРМАН» на территорию Российской Федерации и продажу указанных семян в фирменных упаковках под своими логотипами;

- также представленная информация не подтверждает, что семена сорта огурца «ГЕРМАН» долго и успешно продавались исключительно ООО «АГРОФИРМА «СЕМАГРО» и стали известны благодаря деятельности ООО «АГРОФИРМА «СЕМАГРО» как единственного поставщика семян голландской селекции на территорию России. У потребителя не могла возникнуть ассоциация обозначения «ГЕРМАН» с единственным поставщиком семян, поскольку семена огурца ГЕРМАН до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака предлагали к продаже не менее 18 крупнейших в России компаний поставщиков семян;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, осуществив регистрацию, занял активную позицию по борьбе с конкурентами на рынке, предлагающих к продаже семена огурца сорта «ГЕРМАН», рассылает уведомления о контрафактном товаре лиц, которые не заключили лицензионный договор с «АГРОФИРМОЙ «СЕМАГРО» в крупные торговые сети с целью препятствования продаже семян огурца «ГЕРМАН» других поставщиков, в том числе тех, кто продавал семена огурца данного сорта голландской селекции до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак. Также рассылаются письма с предложением к заключению лицензионного договора;

- обозначение «ГЕРМАН» использовалось до даты подачи заявки широким кругом лиц, независимо от правообладателя, поскольку представленные правообладателем документы подтверждают ведение деятельности ООО «Агрофирма СемАгро» в качестве официального дистрибьютора компании Bayer в центральном регионе, как это было указано на сайте правообладателя (данные веб-архива по состоянию на 30 ноября 2020 года), но не подтверждают, что семена огурца «ГЕРМАН» голландской селекции ввозились и распространялись третьим лицам на всей территории Российской Федерации исключительно правообладателем;

- лицо, подавшее возражение, не утверждает, что различные компании производили и продавали свои собственные семена (собственного производства) огурца под наименованием «ГЕРМАН». Эти компании продавали семена огурца сорта «ГЕРМАН» в собственной упаковке (фасовка, упаковка, предложение к продаже, продажа) независимо от правообладателя оспариваемого товарного знака, при этом большинство продавцов семян прямо на упаковках или в предложении к продаже указывали, что семена являются семенами голландской селекции или селекции Seminis (марка принадлежит компании Bayer);

- факта реализации семян «ГЕРМАН» голландской селекции рядом компаний не отрицает и сам правообладатель в своем отзыве, где речь идет о продаже семян голландской селекции компаниями АгроУспех, Плазменные семена, Агрос, Марс, Ураль-ский дачник и так далее;

- покупка, фасовка и продажа семян огурца данного сорта и указание на упаковке наименование сорта «ГЕРМАН» не было запрещено оригинатором сорта с момента внесения сорта в реестр допущенных к использованию на территории Российской Федерации сортов (с 2001г.), а стало пресекаться правообладателем оспариваемого товарного знака с момента получения регистрации в 2023 году, что подтверждают претензии третьим лицам, а также предупредительные письма, направленные в сети Леруа Мерлен, Максидом, Ашан;

- вопреки мнению правообладателя, предложение к продаже товара, реклама и использование обозначения на сайте относится к предусмотренным кодексом способам использования, а значит, является введением товара в гражданский оборот;

- лицу, подавшему возражение, известна информация о наличии в реестре сортов растений сорта огурца «ГЕРМАН», однако, известность сорт приобрел не в результате деятельности правообладателя;

- сорт приобрел известность в результате широкого использования неограниченным кругом лиц в течение более чем 20ти-летнего периода реализации разными лицами семян огурца «ГЕРМАН», созданного оригинатором и допущенного Госсортовкомиссией к использованию на территории Российской Федерации;

- ООО «Агрофирма «СемАгро» не является единственным официальным дистрибьютором компании Bayer, поэтому не может иметь каких-либо преимуществ в приобретении прав на товарный знак, ранее длительно использовавшийся широким кругом лиц;

- в письме Минсельхоза указано, что огурец «ГЕРМАН» включен в Госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, а в Госреестр селекционных достижений не включен, поэтому использование наименования для реализации данного сорта огурца является общедоступным для всех потребителей в силу закона;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что ввиду того, что оригинатором не был получен патент на селекционное достижение (в Госреестре сортов содержится

только запись о внесении сорта в реестр допущенных к использованию на территории РФ), исключительное право на селекционное достижение у originатора не возникло, а соответственно не подлежит охране и наименование селекционного достижения в соответствии со статьей 1446 Кодекса;

- ни Monsanto Holland B.V., ни ООО «Агрофирма «Семагро» не являются обладателями исключительного права на обозначение «ГЕРМАН» в результате нахождения указанных лиц в списке originаторов сорта, которое не защищено в качестве селекционного достижения;

- в представленном правообладателем письме-согласии содержится согласие на регистрацию обозначения «ГЕРМАН» в качестве товарного знака, при этом Monsanto Holland B.V., подписавшее письмо, не обладало какими-либо правами на данное обозначение. По этой причине представленное письмо-согласие не должно было приниматься экспертизой во внимание при вынесении решения по заявке;

- перечень зарегистрированных сортов и селекционных достижений дополнительно подтверждает широкое использование обозначения «ГЕРМАН» в отношении товаров, однородных товарам 31 класса МКТУ, различными лицами до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- в настоящее время рассматривается спор между ООО «Агрофирма «Семагро» (ответчик) и ООО «Агрофирма Аэлита» (истец), в рамках которого судом было признано, что регистрация правообладателем товарного знака по свидетельству №935454 является актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №935454 недействительной в отношении всех товаров 31 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Доказательства заинтересованности лица, подавшего возражение – на 73 л.;
2. Материалы заявки №2021761221: уведомление о результатах проверки, ответ на уведомление, копия дистрибьюторского соглашения, письмо-согласие – на 31 л.;

3. Информация о регистрации допуска на использование сорта огурца ГЕРМАН, письмо Госсорткомиссии – на 2 л.;

4. Информация о предложении к продаже Агрокомпании СЕДЕК – на 7 л.;

5. Информация о предложении к продаже ПЛАЗМЕННЫЕ СЕМЕНА – на 7 л.;

6. Информация о предложении к продаже СЕМЕНА АЛТАЯ – на 11 л.;

7. Информация о предложении к продаже АГРОУСПЕХ - на 3 л.;

8. Информация о предложении к продаже АЭЛИТА – на 2 л.;

9. Информация о предложении к продаже ПРЕСТИЖ семена – на 3 л.;

10. Информация о предложении к продаже СЕМЕНА ПОЧТОЙ – на 5 л.;

11. Информация о предложении к продаже Агрофирмы МАРС – на 4 л.;

12. Информация о предложении к продаже ЕВРОСЕМЕНА – на 3 л.;

13. Информация о предложении к продаже РУССКИЙ ОГОРОД – на 3 л.;

14. Информация о предложении к продаже САДЫ РОССИИ – на 9 л.;

15. Информация о предложении к продаже Агрофирмы ПАРТНЕР – на 10 л.;

16. Информация о предложении к продаже Агротехнологической фирмы АГРОС – на 3 л.;

17. Информация о предложении к продаже УРАЛЬСКИЙ ДАЧНИК – на 5 л.;

18. Информация о предложении к продаже АГРООПТ – на 4 л.;

19. Информация о предложении к продаже АГРОМАРКЕТ – на 5 л.;

20. Информация о предложении к продаже Агрофирмы ПОИСК – на 4 л.;

21. Информация о предложении к продаже ГАВРИШ – на 7 л.;

22. Информация из сети Интернет – фото упаковок разных производителей - на 6 л.;

23. Информация о предложении к продаже Агрофирмы СЕМАГРО – на 1 л.;

24. Копия информации о заявке ГЕРМАН № 2016704412 – на 1 л.;

25. Письмо Министерства сельского хозяйства – на 3 л.;

26. Письмо ООО «Агрофирма Семагро» в адрес Леруа Мерлен - на 4 л.;

27. Сведения из ЕГРЮЛ ООО «Агрофирма Аэлита» - на 3 л.;

28. Сведения о MT3 GEOLIA – на 3 л.;

29. Документы о поставках в Леруа Мерлен – на 40 л.;

30. Письмо Леруа Мерлен о снятии продаж – на 2 л.;
31. Документы о поставках семян в РФ - на 68 л.;
32. Акты карантинного фитосанитарного контроля – на 32 л.;
33. Сертификат соответствия – на 2 л.;
34. Счета фактуры ООО «Агрофирма Аэлита» – на 27 л.;
35. Прайс-листы компании «Русский огород» – на 7 л.;
36. Прайс-листы компании «Сибирский сад» ИП Дедерко В.Н. – на 4 л.;
37. Накладная поставщика ИП Герасимова И.В., платежный документ – на 2л.;
38. Накладная ООО Агростиль и прайс-лист ООО «Семена и селекция» – на 3л.;
39. Товарные накладные ООО «Ваше хозяйство» за 2020 год – на 88 л.;
40. Товарные накладные ООО «Ваше хозяйство» 2021 год – на 38 л.;
41. Сводная таблица контрагентов ООО «Агрофирма «СемАгро» - на 7 л.;
42. Сведения о компаниях ООО Нестор, Плазменные семена, Семена Алтая – на 5 л.;
43. Копия информации о ТЗ №738658 Семена Алтая – на 2 л.;
44. Скриншоты сайта компании Bayer – на 4 л.;
45. Информация о компании ООО Агросемцентр – на 2 л.;
46. Запрос патентного поверенного в адрес ФГБУ «Госсорткомиссия» – на 2л.;
47. Ответ ФГБУ «Госсорткомиссия» - на 2 л.;
48. Файл письма-согласия Monsanto Holland B.V., полученный из ФИПС – на 2л.;
49. Информация о сортах овощных культур под наименованием ГЕРМАН – на 6 л.;
50. Решение суда по делу № А40-48326/24 – на 31 л.;
51. Постановление № 09АП-46368/2024 по делу № А40-48326/24 – на 10 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, а также дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Герман» включает в себя единственный словесный элемент «Герман». Герман - распространенное мужское имя латинского происхождения. По своим семантическим свойствам имя «Герман» никак не указывает на вид, свойства или иные характеристики товара. Поскольку слово «Герман» не имеет никаких отсылок к товарам 31 класса МКТУ как таковое, то и нет оснований говорить о ложности товарного знака в целом;

- в материалах возражения указывается на факт размещения в сети «Интернет» семян огурца «Герман» различными компаниями, однако, часть из указанных компаний являются контрагентами правообладателя, поскольку покупали и реализовали именно его семена;

- анализ представленных с возражением документов позволил также установить, что ряд компаний рекламируют семена огурца под обозначением «Герман», и прямо указывают на происхождение данных семян из Голландии или указывают на их принадлежность компании «Seminis». Необходимо отметить, что в Голландии профессиональной селекцией занимается только группа компаний «Bayer», в которую входит компания «Monsanto B. V.», выступающая оригинатором семян огурца сорта «Герман». Соответственно, указанное прямо свидетельствует о реализации данными компаниями семян, произведенных компанией «Monsanto B.V.». К таким компаниям относятся: АгроУспех, Плазменные семена, Семена Алтая, Престиж семена, Агрофирма Марс, Агрос, Агроопт;

- в отношении компаний Аэлита, Семена Почтой, Русский Огород, Сады России и Агромаркет Правообладатель поясняет, что факт наличия в сети «Интернет» сайтов компаний, рекламирующий семена огурца «Герман», не позволяет утверждать о факте введения ими семян в гражданский оборот;

- лицом, подавшим возражение, не представлено никаких достоверных и относимых сведений о том, что какой-либо хозяйствующий субъект до даты подачи заявки на товарный знак вводил в гражданский оборот под обозначением «Герман» семена собственного производства, по отношению к которым он выступает оригинатором;

- необходимо пояснить, что селекция - это сложный и длительный процесс, требующий существенных финансовых вложений. Разработка новых сортов предполагает наличие квалифицированных селекционеров, высокотехнологичного оборудования, посевных площадей для апробации и других вещей. Далеко не каждая компания может разработать новый сорт, который бы при всем при этом имел высокие характеристики качества и был бы востребован покупателями;

- осуществлять розничную фасовку и реализацию семян крупных производителей может почти любая компания, чем и занимается подавляющее большинство агрофирм в Российской Федерации. Однако, реклама и реализация семян, произведенных сторонним лицом, то есть фактически перепродажа семян иного производителя, не является подтверждением факта введения в гражданский оборот товара самостоятельными независимыми производителями;

- гибрид огурца «Герман» внесен в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Правовая задача данного реестра заключается в том, чтобы государство могло проверить и санкционировать оборот семян, которые безопасны. Огурец «Герман» является гибридом первого поколения, полученных путем скрещивания материнской и отцовской линии. Сведения о родительских формах, без которых воспроизвести гибрид невозможно, в реестре отсутствуют. Соответствующий исходный биологический материал, равно как и сведения о порядке скрещивания компанией «Monsanto B.V.», оригинатором данного сорта, никому в мире не передавался;

- ни один хозяйствующий субъект не может самостоятельно произвести семена огурца «Герман». Изложенное позволяет констатировать, что все семена огурца «Герман», имеющиеся в обращении на российском рынке либо являются семенами компании «Monsanto B.V.», либо контрафактом;

- лицом, подавшим возражение, не представлено и не может быть представлено в подтверждение его правовой позиции сведений о создании независимыми производителями семян огурца «Герман», документов об объемах и длительности реализации этих семян, а также сведений о территориях реализации.

В материалах возражения отсутствуют какие-либо сведения о селекционных разработках с подтверждением соответствия семян сорту «Герман»;

- лицом, подавшим возражение, также не представлено доказательств, возникновения и сохранения у потребителей стойкой ассоциативной связи между семенами, маркированными товарным знаком «Герман», и иным его производителем, который не является действующим правообладателем;

- вместе с тем, длительная реализация голландской компанией «Monsanto B.V.» на территории Российской Федерации через своего дистрибьютора (правообладателя) семян огурца «Герман» в совокупности с фактом отсутствия на российском рынке семян огурца «Герман» иного происхождения позволяет утверждать о сформировавшемся устойчивом ассоциативном восприятии названия «Герман» как семян компании «Monsanto B.V.»;

- поскольку правообладатель является дистрибьютором компании «Monsanto B. V.» и достиг с ней соглашение о продолжении деловых отношений по покупке и реализации на российском рынке семян огурца «Герман», регистрация на имя правообладателя оспариваемого товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение;

- лицо, подавшее возражение, сообщает, что его заинтересованность обусловлена невозможностью введения в оборот семян огурца под обозначением «Герман» в крупные торговые сети. Между тем, не представлено ни одного договора между крупной торговой сетью и лицом, подавшим возражение. В этой связи, его права действиями правообладателя никоим образом не затрагиваются;

- лицо, подавшее возражение, не является оригинатором сорта огурца «Герман», не обладает соответствующими селекционными ресурсами, не производит и не может самостоятельно производить семена огурца «Герман». Соответственно, его предпринимательская деятельность заключается в перепродаже семян;

- лицо, подавшее возражение, вправе и дальше без каких-либо ограничений вести свою деятельность. В случае отсутствия желания у лица, подавшего возражения, заключить с правообладателем лицензионный договор на оптовую

поставку семян с правом их фасовки, оно вправе приобретать семена у любого другого лица, правомерно вводящего семена огурца «Герман» в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- таким образом, законные интересы лица, подавшего возражения, никак не затрагиваются регистрацией оспариваемого товарного знака;

- товарный знак «Герман» является словом, обозначающим мужское имя и по своим свойствам в полной мере может быть легко воспринято и запомнено потребителями. Таким образом, обозначение «Герман» обладает необходимыми свойствами для выполнения функции товарного знака;

- обозначение «Герман» не может быть отнесено к обозначению, потерявшему различительную способность в результате его длительного использования различными производителями для товаров определенного вида;

- обозначение «Герман» не использовалось как обозначение вида товара. Инновационные товары, которые не имеют устоявшегося названия, могут получить свое название по названию бренда, который первый их выпустил в гражданский оборот. Сами по себе такие товары как «огурцы необработанные; проростки ботанические огурцов; рассада огурцов; семена огурцов для посадки» не являются новыми. Такие товары широко известны с древности и на протяжении многих веков существуют в гражданском обороте. В этой связи обозначение «Герман» в любом случае не может утратить различительную способность, так как не может восприниматься потребителями как вид товара;

- слово «Герман» использовалось как название оригинального сорта огурца, произведенного компанией «Monsanto B.V». На рынке представлено большое количество семян огурца и каждый из них имеет свое название. Название «Герман» ассоциируется у потребителей исключительно с товаром, произведенным компанией «Monsanto B.V», что прямо свидетельствует о выполнении обозначением «Герман» отличительной функции товарного знака, а не описания определенной категории товаров;

- не существует иного производителя семян огурцов, принадлежащих гибриду «Герман», кроме голландской компании «Monsanto B.V». Данная компания является

единственным производителем семян данного гибрида. Все иные лица, работающие на рынке семян, занимаются перепродажей семян производства компании «Monsanto B.V.», и не осуществляют производство семян, принадлежащих к гибриду огурца «Герман»;

- обозначение «Герман» воспринимается исключительно как название гибрида огурца, разработанного и произведенного компанией «Monsanto B.V.», которая их рекламировала и совместно с Правообладателем и другими лицами вводила в российский гражданский оборот;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств ни наличия у какой-либо из российских компаний родительских линий гибрида огурца «Герман», ни факта самостоятельного производства спорных семян кем-либо кроме компании «Monsanto B.V.», ни факт введения таких семян в гражданский оборот до даты приоритета товарного знака;

- само по себе слово «Герман» не указывает ни на вид, ни на какие-либо свойства спорных товаров 31 класса МКТУ;

- выбор названия селекционного достижения представляет собой результат творчества, интеллектуальной деятельности, а само название обладает всеми признаками, необходимыми и достаточными для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не учитывает, что в настоящем случае речь идет не об обычной продукции, а продукции, оборот которой строго регламентирован законодательством;

- наличие в Законе о семеноводстве специального требования к маркировке товаров исключает возможность маркировки обозначением «Герман» любого иного сорта или гибрида огурцов, которые в действительности не принадлежат к такому гибриду;

- поскольку соблюдение требований Закона о семеноводстве является обязательным для всех лиц, то несмотря на наличие в товарном знаке общей родовой позиции «огурец», Правообладатель может маркировать товарным знаком

только гибрид огурца, принадлежащий к гибриду «Герман», включенному в реестр селекционных достижений и обладающих соответствующими свойствами;

- дополнительно правообладатель отмечает, что все семена, которые он ввозил и длительное время реализовывал на территории Российской Федерации являются семенами надлежащего качества и принадлежат к гибриду «Герман».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №935454.

С отзывом были представлены следующие материалы:

52. Сведения о лицензиях в отношении товарного знака по свидетельству №935454 на 3л.;

53. Сведения о предоставлении разрешения компании Поиск на реализацию семян Правообладателя на 1л.;

54. Письмо от «Monsanto B.V.» о непредоставлении родительских форм на 3л.;

55. Заверительные письма от группы компаний «Bayer», в том числе компании «Monsanto B.V.» на 6л.;

56. Сведения о реализации семян огурца «Герман» на 419л.;

57. Выписка из государственного реестра селекционных достижений на огурец «Герман» с указанием Правообладателя в качестве оригинатора на 2л.;

58. Копии сертификатов ФГБУ «Россельхозцентр» на продукцию Правообладателя на 74л.;

59. Копии счетов-фактуры и ГТД о ввозе семян Герман в Российскую Федерацию на 187л.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (23.09.2021) правовая база для рассмотрения возражения 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 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Герман», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16, 31, 39 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака ведутся судебные споры, касающиеся использования обозначения «Герман».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ведет хозяйственную деятельность по продвижению семян огурца с использованием обозначения «Герман».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Ваше хозяйство» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Герман» по свидетельству №935454 в отношении товаров 31 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №935454 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «Герман» оспариваемого товарного знака представляет собой слово, которое является лексической единицей русского языка и, согласно справочной литературе, представляет собой мужское имя латинского происхождения, см. <https://www.krestilnoe.ru/imena-muzhskie/german/>.

Вместе с тем, применительно к товарам 31 класса МКТУ «огурцы необработанные; проростки ботанические огурцов; рассада огурцов; семена огурцов для посадки» оспариваемого товарного знака, данный словесный элемент будет

восприниматься как название сорта семян огурца, о чем свидетельствует информация из опубликованных данных Госреестра сортов [3].

Из данного документа следует, что «Монсанто Холланд Б.В.» (MONSANTO HOLLAND B. V.) является оригинатором, подавшим заявку на допуск к использованию сорта огурца «ГЕРМАН» на территории России. В 2001 году сорт был допущен к использованию на территории Российской Федерации.

Исходя из приведенных толкований, и с учетом того, что обозначение предназначено для сопровождения семян огурцов в хозяйственном обороте, слово «Герман» будет восприниматься именно как вид товара, а именно будет указывать на то, что данная продукция обладает определенными характеристиками и свойствами, которые присущи только данному сорту овощной культуры.

Таким образом, использование данного слова при сопровождении семян огурцов, будет прямо характеризовать саму продукцию, позволяет прийти к выводу о том, что использование обозначения «Герман» на упаковке товаров не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

При этом, коллегия отмечает, что на территории Российской Федерации признается исключительное право на селекционное достижение, удостоверяемое патентом, выданным федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, или патентом, имеющим силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации (статья 1409 Кодекса).

Вместе с тем, как следует из Госреестре сортов [3] оригинатором не был получен патент на селекционное достижение, где содержится только запись о внесении сорта в реестр допущенных к использованию на территории Российской Федерации, что так же подтверждается сведениями из письма Госкомиссии [47].

Таким образом, исключительное право на селекционное достижение у оригинатора не возникло.

Также в письме [47] сообщается, что в настоящее время (по состоянию на 15.01.2025) в отношении гибрида огурца «Герман» зарегистрировано несколько оригинаторов (Monsanto Holland B.V.; ООО «Агрофирма «Семагро»; ООО «Агрофирма Аэлита»; Ассоциация независимых селекционеров и семеноводов).

В связи с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что компания Monsanto Holland B.V. не может обладать исключительными правами на средство индивидуализации, которым вправе распоряжаться, в том числе выдать согласие на регистрацию товарного знака на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, коллегия рассмотрела материалы по использованию обозначения «Герман» различными лицами, представленные лицом, подавшим возражение [4-23, 27-45].

Так, с 2001 разные лица, в том числе ведущие агрокомпании, занимающиеся производством, фасовкой и продажей семян, осуществляли ввоз семян огурца «Герман» на территорию Российской Федерации и продажу указанных семян в фирменных упаковках под своими логотипами, что подтверждается многочисленными ссылками на сайты компаний и отзывами покупателей [4-23]. При этом на упаковках семян, предлагаемых к продаже различными компаниями, указывалось, что предлагаемые семена являются семенам голландской селекции или селекция Seminis.

Согласно данным веб-архива, потребители, по крайней мере, с 2014 года могли приобрести семена следующих производителей: Агрокомпания СЕДЕК, Московская обл.; ПЛАЗМЕННЫЕ СЕМЕНА, Санкт-Петербург; Агрофирма СЕМЕНА АЛТАЯ, г. Барнаул; АГРОУСПЕХ, Москва; Агрофирма АЭЛИТА, Москва; ПРЕСТИЖ семена, г. Москва; Интернет-магазин СЕМЕНА ПОЧТОЙ, Москва, Московская обл.; Агрофирма МАРС, Москва; ЕВРОСЕМЕНА, г. Барнаул; РУССКИЙ ОГОРОД, Московская обл. и т.д.

Таким образом, представленная информация подтверждает широкое и длительное использование обозначения «Герман» в отношении семян огурца

различными лицами в своих фирменных упаковках с размещением своих логотипов до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Таким образом, продукция под обозначением «Герман» стала широко известна на территории Российской Федерации в силу реализации семян огурца «Герман», созданного оригинатором и допущенного Госсорткомиссией различными крупнейшими в России семеноводческими компаниями и крупными поставщиками семян в течение более чем десятилетнего периода.

Кроме того коллегией принято во внимание представленное лицом, подавшим возражение, письмо Министерства сельского хозяйства РФ [25], где указано, что обозначение «Герман» в силу свободного, широкого и длительного использования различными лицами до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака не может ассоциироваться с одним источником происхождения, а именно, с ООО «Агрофирма Семагро».

Таким образом, использование словесного элемента «Герман» различными хозяйствующими субъектами для характеристики товаров, позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак указывает на вид и свойства товаров 31 класса МКТУ, в связи с чем, применительно к данным товарам, не обладает различительной способностью и не способен отличать товары одного производителя от товаров других производителей, ведущих хозяйственную деятельность в области распространения семян огурцов, в связи с чем, противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, анализ представленных материалов в совокупности показал, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и является описательным в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №935454 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что оснований для применения данного пункта не усматривается, поскольку все товары,

приведенные в перечне 31 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, конкретизированы позицией «огурцы».

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2024 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №935454 недействительным в отношении товаров 31 класса МКТУ.