

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 17.04.2023, поданное ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕДЕК-ДОМОДЕДОВО», Московская область, город Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779958, при этом установлено следующее.

Обозначение «**САМРАН**» по заявке №2021779958 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 02.12.2021 в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 23.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779958 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Установлено, что заявленное обозначение «САМРАН» воспроизводит наименование селекционного достижения «САМРАН», зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, код сорта: 8260788, номер патента: 10221, для таких культур, как томат, группа – овощные (см. <https://reestr.gosortrf.ru/sorts/8260788/>), в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 31 класса МКТУ (а именно «овощи необработанные; рассада; семена для посадки»), поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров.

В отношении другой части заявленных товаров 31 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида таких товаров.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ на основании положений пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса предусмотрено специальное самостоятельное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака в указанных случаях, т.е. норма права, которая по отношению к пунктам 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ (общим нормам) является специальной нормой права, а, следовательно, должна применяться именно указанная специальная норма права, в то время как общие нормы - пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в данном случае не могут и не должны быть применимы;

- в ходе проведения экспертизы заявленного обозначения соответствие заявленного обозначения требованиям положений пункту 8 статьи 1483 Кодекса не проверяется;

- таким образом следует отделять наименование селекционного достижения, служащее целям его идентификации (т.е. наименование, как обозначение), от, непосредственно, объектов интеллектуальных прав на селекционное достижение - сортов растений и пород животных.

- тем самым вывод экспертизы о том, что элемент обозначения «САМРАН» является неохраняемым лишь на основании факта существования селекционного достижения с тем же наименованием, является необоснованным. Данные элементы не указывают на вид товаров, которые являются объектами интеллектуальных прав на указанное в решении селекционное достижение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021779958 в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ.

Заявителем на заседании коллегии 07.07.2023 было приобщено в материалы дела согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ на имя заявителя от обладателя патента (ООО «АГРОФИРМА «СЕДЕК») на селекционное достижение «САМРАН» (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.12.2021) даты подачи заявки №2021779958 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

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

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

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

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

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

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**САМРАН**» по заявке №2021779958, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2021779958 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении экспертизы заявленного обозначения могут быть учтены сведения, полученные из различных источников информации, доступных широкому кругу потребителей. В настоящее время самым востребованным и наиболее доступным источником информации являются информационные ресурсы сети Интернет, позволяющие анализировать получаемую информацию в режиме реального времени. При проведении анализа заявленного обозначения (и его элементов) с целью выявления ложных и (или) способных ввести в заблуждение элементов учитывается информация, содержащаяся в толковых, энциклопедических, специальных словарях и иной литературе, в том числе в сети Интернет.

Интернет, являясь глобальной информационной сетью, в настоящее время является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

В оспариваемом решении приведена Интернет ссылка, свидетельствующая о присутствии в сети Интернет до даты приоритета заявленного обозначения сведений о наименовании сорта томата «САМРАН», включенного в реестр в 2019 году (<https://reestr.gosortrf.ru/sorts/8260788/>). Следовательно, именно с 2019 года в сети присутствует информация о регистрации такого сорта томата как «САМРАН». Согласно информации представленной на указанном сайте обозначение «САМРАН» является наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, код сорта: 8260788, номер патента: 10221, для таких культур, как томат, группа – овощные.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем на заседании коллегии 07.07.2023 было приобщено в материалы дела согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ на имя заявителя (ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕДЕК-ДОМОДЕДОВО») от обладателя патента (ООО «АГРОФИРМА «СЕДЕК») на селекционное достижение «САМРАН» (приложение №1).

Согласно информации, представленной на сайте <https://reestr.gosortrf.ru/sorts/8260788/>, одним из авторов селекционного достижения «САМРАН» является Дубинина И.Н, которая состоит в должности генерального директора заявителя (<file:///C:/Users/ppc64/Downloads/ul-1025001283548-20230724110735.pdf>).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что селекционное достижение «САМРАН» разрабатывалось заявителем и обладателем патента на селекционное достижение «САМРАН» совместно (ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЕДЕК-ДОМОДЕДОВО» и ООО «АГРОФИРМА «СЕДЕК» являются аффилированными лицами).

Следовательно, поскольку одним из разработчиков заявленного обозначения является именно заявитель, а от второго разработчика заявителю было предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для товаров 31 класса МКТУ *«овощи необработанные; рассада; семена для посадки»*, которые соотносятся с посадкой томатов определенного сорта.

Анализ обозначения по заявке №2021779958 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку обозначение «САМРАН» является наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, код сорта: 8260788, номер патента: 10221, для таких культур, как томат, группа – овощные, это подразумевает, что данное обозначение будет указывать на определенные характеристики товаров (томат; овощные; сорт раннеспелый, салатный; растение детерминантное; лист средней длины, тёмно-зелёной окраски; соцветие простое; плодоножка с сочленением; плод округлой формы, мягкий, слаборебристый; окраска незрелого плода светло-зелёная, зрелого – красная; число гнезд - 4-6; масса плода - 60-75 г; вкус хороший; урожайность товарных плодов под плёночными укрытиями составила 6,5 кг/кв.м).

Таким образом, в отношении иных испрашиваемых товаров 31 класса МКТУ *«альгаробилла [корм для животных]; апельсины необработанные; арахис необработанный; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева; бобы соевые свежие; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; горох необработанный; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; дерн натуральный; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные живые; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; картофель свежий; каштаны необработанные; конопля необработанная; копра;*



кора необработанная; кора пробковая; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды кормовые; крупы для домашней птицы; кукуруза; кустарники; лимоны необработанные; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; миндаль [плоды]; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука рисовая кормовая; мука рыбная кормовая; мульча; овес; огурцы необработанные; орехи кокосовые; орехи необработанные; отруби зерновые; отходы винокурения кормовые; перец стручковый [растение]; плоды цератонии обыкновенной; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты для откорма животных; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; растения; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревень необработанный; рис необработанный; робиния, сырье; рожь; ростки пшеницы кормовые; салат-латук необработанный; свекла необработанная; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; тростник сахарный; тыквы необработанные; фрукты необработанные; фундук необработанный; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца инкубационные; ячмень», представляющих собой как иные виды плодовых культур, так и живых животных, заявленное обозначение «САМРАН» способно неверно ориентировать потребителя относительно вида товара, так как перечисленные товары не являются томатами.

Что касается товаров в виде подстилок для животных, кормов для животных и самих животных, то следует отметить, что потребителем данных товаров являются работники сельскохозяйственной отрасли промышленности, которым хорошо известно о сортах растений, в том числе, овощных культур, следовательно, восприятие ими заявленного обозначения будет несоответствующим действительности относительно вида товаров, маркированных обозначением «САМРАН».

В отношении перечисленных видов товаров словесные элементы «САМРАН» являются ложным указанием вида товаров, поскольку они не являются томатами. Следовательно, описательные характеристики слов «САМРАН» как указание на вид товаров 31 класса МКТУ не соответствуют действительности в отношении перечисленных выше товаров, так как указанные товары не являются томатами и не изготовлены на основе томатов, представляют собой товары других видов. Таким образом, в указанной части заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.04.2023, отменить решение Роспатента от 23.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779958.**