

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 поступившее 04.01.2025 возражение, поданное ООО «Магия Трав», г. Барнаул (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022778223, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ**» по заявке №2022778223 с приоритетом от 02.11.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 05.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022778223. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение

используется компанией «Biopharmaceutical Ltd. (Corporation) Heniznyuan», Hong Kong, при маркировке товаров, однородных заявленным товарам (<https://potentus.ru/product/zolotoy-olen-shen-rong-san-shen-bao/>, <https://kitaymed24.ru/shop/zolotoj-olen-50-sht/>, <https://smile-asia.ru/shariki-zolotoy-olen-shenzhunsanshenbao/>, <https://zolotoi-olen.ru/>; <https://malepotency.ru/kitajskie-shariki-shenzhunsanshenbao-dlya-potentsii.html>, https://aliexpress.ru/item/1005003828580906.html?spm=a2g0o.search.search_results.1.7d8757eeM8cBTl&sku_id=12000027290193740, <https://activsports.ru/kitayskie-shariki-zolotoy-olen-shenzhunsanshenbao-10-sharikov/>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 05, 30, 32 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение используется различными лицами при маркировке товаров 05, 30, 32 классов МКТУ (<https://avelita.ru/pilyuli-shenzhunsanshenbao-10-sht-po-6-gr/>, <https://zolotoi-olen.ru/>, https://xn----8sbpbpfdker0afwc.xn--p1ai/magazin/product/zolotoj-olen?etext=2202.3bIocFyF8Y82US0kygRm0bKI7-8yxjbvsoB0e_PcO991ZWRtaHh5ZGh2anR0a3V0.6c792511c58fd96a3561bee0dab4244635601164&yclid=2508721688361638468, <https://malepotency.ru/kitajskie-shariki-shenzhunsanshenbao-dlya-potentsii.html>, <https://www.ozon.ru/product/viagra-bystrodeystvuyushchie-tabletki-zolotoy-olen-vozbuditel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-1913358330/?at=K8tZyv2j80>, <https://www.ozon.ru/product/viagra-bystrodeystvuyushchie-tabletki-zolotoy-olen-vozbuditel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-490084369/?at=PjtJ1rK7vcPZmE8vhlRxK0T9Pr4ZRijEJ5k7iPOPzDG>, <https://www.ozon.ru/product/viagra-bystrodeystvuyushchie-tabletki-zolotoy-olen-vozbuditel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-1913358330/?at=LZtIDpRJNFYAoZZ8HQ0lOrEh4GY0Y7sGN6X3pImAWnEK>, <https://www.ozon.ru/product/viagra-bystrodeystvuyushchie-tabletki-zolotoy-olen-vozbuditel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-1913358330/?at=LZtIDpRJNFYAoZZ8HQ0lOrEh4GY0Y7sGN6X3pImAWnEK>).

[490084369/?at=XQtPyXxBh8Rq694TrgB5V7h0rBJL4UB4WgJGtNnpGGW,](https://www.ozon.ru/product/vozbuditel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-i-testosterona-bystrodeystvuyushchiy-zolotoy-olen-838863897/?at=WPtNLg5AzsBj93vzhMKAL1EI8Axm13U0LK44nhGM8WOM)
[https://www.ozon.ru/product/vozbuditel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-i-testosterona-bystrodeystvuyushchiy-zolotoy-olen-](https://www.ozon.ru/product/vozbuditel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-i-testosterona-bystrodeystvuyushchiy-zolotoy-olen-838863897/?at=WPtNLg5AzsBj93vzhMKAL1EI8Axm13U0LK44nhGM8WOM)
[838863897/?at=WPtNLg5AzsBj93vzhMKAL1EI8Axm13U0LK44nhGM8WOM,](https://www.wildberries.ru/catalog/177220771/detail.aspx)
[https://www.wildberries.ru/catalog/177220771/detail.aspx,](https://www.wildberries.ru/catalog/177220771/detail.aspx)
[https://www.wildberries.ru/catalog/72009070/detail.aspx,](https://www.wildberries.ru/catalog/72009070/detail.aspx)
[https://www.wildberries.ru/catalog/110880558/detail.aspx,](https://www.wildberries.ru/catalog/110880558/detail.aspx)
[https://www.wildberries.ru/catalog/187839586/detail.aspx,](https://www.wildberries.ru/catalog/187839586/detail.aspx)
<https://otzyvman.ru/zolotoj-olen-shenzhunsanshenbao/>, <https://intravita.su/zolotoy-olen-shen-rong-san-shen-bao/>,
https://youtu.be/Byt74CapOck?si=_jQ2IJFWWhBhD1ZaA), ввиду чего заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанные доводы заключения мотивированы, в том числе, обращением третьего лица, поступившего 23.11.2023 в материалы заявки.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.01.2025 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой

(решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу №СИП-672/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу №СИП-929/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу №СИП-577/2020);

- Роспатент не предоставил никаких доказательств возникновения ассоциативной связи между заявленным обозначением и продукцией какого-либо иного производителя товаров, отличного от заявителя (например, затрат на рекламу, территорию продаж продукции, интенсивности использования обозначения, сведений об информированности потребителей, объеме реализованной продукции и так далее);

- на указанных в решении Роспатента сайтах (на доменах zolotoi-olen.ru, potentus.ru, smile-asia.ru, malepotency.ru, aliexpress.ru, activesports.ru) вообще нет упоминания о компании «Biopharmaceutical Ltd. (Corporation) Heniznyuan», Hong Kong, как о производителе товара с названием «Золотой Олень»;

- экспертиза приводит ряд ссылок на сайты, на которых описывается китайский продукт, на упаковке которого изображена голова оленя и имеется текст, выполненный иероглифами и/или арабской вязью;

- обозначение «Золотой Олень» в кириллице на упаковке китайского продукта отсутствует;

- из приведенных в решении Роспатента сведений из сети Интернет нельзя сделать вывод об известности для среднего потребителя на территории Российской Федерации компании «Biopharmaceutical Ltd. (Corporation) Heniznyuan», Hong Kong;

- аргументы заявителя подтверждаются решением Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 по делу №СИП-1126/2020, а также решением Суда по интеллектуальным правам от 12.01.2022 по делу №СИП-897/2021;

- соответственно, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 05, 30, 32 класса МКТУ и не

нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак, тем более в незначительном количестве, недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей, в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности;

- этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением. При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, осведомленность потребителей об использовании обозначения различными лицами;

- факт использования обозначения «Золотой Олень» многими предпринимателями/организациями до даты приоритета заявки №2022778223 экспертизой не доказан;

- также не исследована широта использования обозначения, без установления которой самого по себе использования на интернет-сайтах иных лиц обозначения недостаточно для вывода об утрате различительной способности;

- эти аргументы заявителя подтверждаются решениями Суда по интеллектуальным правам от 27.05.2021 по делу №СИП-1126/2020 и от 12.01.2022 по делу №СИП-897/2021;

- следовательно, в отсутствии доказательств, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным;

- заявитель особо обращает внимание коллегии на то, что он является правообладателем товарного знака «**ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ АЛТАЯ**» по свидетельству

№540443 с приоритетом от 30.07.2013 в отношении аналогичных товаров 05, 30 классов МКТУ, при этом, данный товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным обозначением (содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ»);

- органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.09.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Заявителем 09.04.2025 (дубликат от 14.04.2025) были направлены дополнительные материалы к возражению от 04.01.2025, а именно:

1. Сертификат соответствия №РОСС RU.AIO65.H03528 (срок действия с 20.11.2012 по 19.11.2015);
2. Приложение к сертификату соответствия №РОСС RU.AIO65.H03528 (бальзам на сахарном сиропе «Золотой олень»);
3. Декларация о соответствии в отношении бальзама на сахарном сиропе «Золотой олень» (дата принятия - 20.11.2012);
4. Спецификация (Приложение №1 к договору №97-СП от 01.01.2015), подтверждающая заказ на изготовление этикетки к продукции, маркированной обозначением «Золотой Олень»;
5. Изменения в устав ООО «Магия Трав».

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

С учетом даты подачи (02.11.2022) заявки №2022778223 на регистрацию товарного знака 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

Заявленное обозначение «**ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ**» является словесным, выполненным жирным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 05, 30, 32

классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05, 30, 32 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2024 по делу №СИП-41/2024 указывалось, что «для того, чтобы признать обозначение утратившим различительную способность в результате его использования различными лицами, необходимо установить, что такое обозначение использовалось этими лицами именно для индивидуализации тех товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается регистрация спорного обозначения».

Согласно Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, «одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности. Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным

обозначением. При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу №СИП-537/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2015 №300-ЭС15-4629 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.02.2015 по делу №СИП-687/2014), осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями».

Экспертизой было указано то, что заявленное обозначение утратило различительную способность в отношении испрашиваемых товаров 05, 30, 32 класса МКТУ ввиду использования обозначения «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ» иными производителями при маркировке однородных товаров.

Коллегия отмечает, что на сайте <https://avelita.ru/pilyuli-shenzhunsanshenbao-10-sht-po-6-gr/> представлена биологически активная добавка «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ», принадлежащая фармакологическому научно - исследовательскому центру «Сянган Айли». Информация о данном препарате была размещена 01.10.2020¹. Также на данном сайте присутствует три отзыва, два из которых - позднее даты приоритета заявленного обозначения (после 02.11.2022).

Приведенная экспертизой ссылка <https://zolotoi-olen.ru/> на данный момент не является рабочей, ввиду чего оценить наполненность данного сайта не представляется возможным.

Указанная в решении Роспатента от 05.09.2024 ссылка <https://xn----8sbpbpfdker0afwc.xn--p1ai/magazin/product/zolotoj-olen?etext=2202.3bIocFyF8Y82US0kygRm0bKI7->

¹ <https://web.archive.org/web/20201001012436/https://avelita.ru/pilyuli-shenzhunsanshenbao-10-sht-po-6-gr/>

[8yxjbvsoB0e_PcO991ZWRtaHh5ZGh2anR0a3V0.6c792511c58fd96a3561bee0dab4244635601164&yclid=2508721688361638468](https://www.ozon.ru/product/viagra-bystrodeystvuyushchie-tabletki-zolotoy-olen-vozбудitel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-1913358330/?at=K8tZyv2j80) содержит информацию о биологически активной добавке «Золотой Олень», принадлежащей Сяньганской корпорации международных биотехнологий «Цзюдуюань». На сайте также представлено свидетельство о государственной регистрации данного препарата от 29.06.2015.

Приведенные экспертизой ссылки на маркетплейс «Ozon» (<https://www.ozon.ru/product/viagra-bystrodeystvuyushchie-tabletki-zolotoy-olen-vozбудitel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-1913358330/?at=K8tZyv2j80>, <https://www.ozon.ru/product/viagra-bystrodeystvuyushchie-tabletki-zolotoy-olen-vozбудitel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-490084369/?at=PjtJ1rK7vcPZmE8vhlRxK0T9Pr4ZRijEJ5k7iPOPzDG>, <https://www.ozon.ru/product/viagra-bystrodeystvuyushchie-tabletki-zolotoy-olen-vozбудitel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-1913358330/?at=LZtlDpRJNFY AoZZ8HQ0lOrEh4GY0Y7sGN6X3pImAWnEK>, <https://www.ozon.ru/product/viagra-bystrodeystvuyushchie-tabletki-zolotoy-olen-vozбудitel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-490084369/?at=XQtKPyXxBh8Rq694TrgB5V7h0rBJL4UB4WgJGtNnpGGW>, <https://www.ozon.ru/product/vozбудitel-dlya-muzhchin-dlya-potentsii-i-testosterona-bystrodeystvuyushchiiy-zolotoy-olen-838863897/?at=WPtNLg5AzsBj93vzhMKAL1EI8Axm13U0LK44nhGM8WOM>)

содержат в себе информацию о биологически активной добавке «Золотой Олень», однако, на данных сайтах отсутствует информация об её производителях, равно как и отсутствует информация о дате размещения данных товаров на указанной площадке.

Сайт <https://malepotency.ru/kitajskie-shariki-shenzhunsanshenbao-dlya-potentsii.html> содержит в себе информацию о биологически активной добавке «Золотой Олень» компании Сюеюй Шэнчжу. Также данная ссылка содержит в себе 11 отзывов до даты приоритета заявленного обозначения, самый ранний из

которых - 09.07.2019.

Приведенные экспертизой ссылки на маркетплейс «Wildberries» (<https://www.wildberries.ru/catalog/177220771/detail.aspx>, <https://www.wildberries.ru/catalog/72009070/detail.aspx>, <https://www.wildberries.ru/catalog/110880558/detail.aspx>, <https://www.wildberries.ru/catalog/187839586/detail.aspx>) содержат в себе сведения о биологически активной добавке «Золотой Олень» следующих продавцов: «BAZA», «Herbal Harbour», «MachoShop», «One Click», при этом отсутствует информация о дате размещения данных товаров на указанной площадке.

Указанные в решении Роспатента от 05.09.2024 ссылки <https://otzyvman.ru/zolotoj-olen-shenzhunsanshenbao/>, <https://intravita.ru/zolotoy-olen-shen-rong-san-shen-bao/> содержат в себе информацию и отзывы о биологически активной добавке «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ», однако, не содержат в себе информации о производителе данной продукции.

Таким образом, приведенные экспертизой ссылки на сеть Интернет не могут обуславливать вывод о том, что использование обозначения «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ» осуществлялось различными лицами на протяжении длительного периода времени до даты подачи рассматриваемой заявки биологически активных добавок, а, следовательно, заявленное обозначение может выступать в качестве средства индивидуализации испрашиваемых товаров 05, 30, 32 классов МКТУ и не нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия учла доводы заявителя о том, что он является правообладателем товарного знака «**ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ АЛТАЯ**» по свидетельству №540443 с приоритетом от 30.07.2013 в отношении однородных товаров 05, 30 классов МКТУ, при этом данный товарный знак является сходным до степени смешения с заявленным обозначением (содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЗОЛОТОЙ ОЛЕНЬ»). Коллегия отмечает, что правовая охрана указанного товарного знака

является действующей и не была оспорена никем из иных участников гражданского оборота.

Коллегией также была принята во внимание правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака также в силу того, что оно фонетически воспроизводит обозначение, используемое компанией «Biopharmaceutical Ltd. (Corporation) Heniznyuan», Hong Kong, для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

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.

Заявленное обозначение фонетически воспроизводит название бренда, используемого компанией «Biopharmaceutical Ltd. (Corporation) Heniznyuan», Hong Kong (<https://potentus.ru/product/zolotoy-olen-shen-rong-san-shen-bao/>, <https://smile-asia.ru/shariki-zolotoy-olen-shenzhunsanshenbao/>, <https://malepotency.ru/kitajskie-shariki-shenzhunsanshenbao-dlya-potentsii.html>, https://aliexpress.ru/item/1005003828580906.html?spm=a2g0o.search.search_results.1.7d8757eeM8cBTl&sku_id=12000027290193740, <https://activsports.ru/kitayskie-shariki-zolotoy-olen-shenzhunsanshenbao-10-sharikov/>, <https://kitaymed24.ru/shop/zolotoj-olen-50-sht/>), при маркировке биологически

активных добавок.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компании «Biopharmaceutical Ltd. (Corporation) Heniznyuan», Hong Kong, территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 05 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на сайтах <https://potentus.ru/product/zolotoy-olen-shen-rong-san-shen-bao/>, <https://smile-asia.ru/shariki-zolotoy-olen-shenzhunsanshenbao/>, <https://malepotency.ru/kitajskie-shariki-shenzhunsanshenbao-dlya-potentsii.html>, https://aliexpress.ru/item/1005003828580906.html?spm=a2g0o.search.search_results.1.7d8757eeM8cBTl&sku_id=12000027290193740, <https://activsports.ru/kitayskie-shariki-zolotoy-olen-shenzhunsanshenbao-10-sharikov/>, <https://kitaymed24.ru/shop/zolotoj-olen-50-sht/>, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

Кроме того, заявителем были представлены документы, доказывающие, что задолго до даты приоритета заявленного обозначения он использовал обозначение «Золотой Олень» для маркировки бальзамов на сахарном сиропе. Так, заявителем был представлен сертификат №РОСС RU.AIO65.H03528 (приложение №1), датированный 20.11.2012, о соответствии бальзамов безалкогольных, в том числе, бальзама на сахарном сиропе «Золотой Олень» (полный перечень продукции заявителя указан в приложении №2), требованиям нормативных документов. Также заявителем была представлена декларация о соответствии от 20.12.2012 в отношении, в том числе, бальзама на сахарном сиропе «Золотой Олень» (приложение №3). Дополнительно, заявителем была приложена в материалы дела спецификация от 15.01.2015 (приложение №4), подтверждающая заказ на изготовление этикетки к продукции, маркированной обозначением «Золотой Олень». Во всех указанных документах производителем названных товаров значится ООО «Магия Трав» (заявитель).

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «Золотой Олень» будет ассоциироваться именно с компанией «Biopharmaceutical Ltd. (Corporation) Heniznyuan», Hong Kong, и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно их изготовителя. В связи с изложенным, вывод экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.01.2025, отменить решение Роспатента от 05.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022778223.