


**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 13.08.2021, поданное ООО «Техносервис», Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622729, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » был зарегистрирован 06.07.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) по заявке №2015718349 с приоритетом от 17.06.2015 на имя ООО «Благодать плюс», Алтайский край, г. Бийск (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.08.2021, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 622729 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «**Б Л А Г О Д А Т Ъ**» по свидетельству №154402, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товарам 03, 05 и 32 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыв на него не представил.

По результатам рассмотрения возражения 11.11.2021 было принято решение Роспатента отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2021, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №622729.

При принятии оспариваемого решения было принято во внимание то обстоятельство, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Правообладателем указанного в возражении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 154402, выступающего в качестве фактического основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622729, на дату (15.10.2021) рассмотрения данного возражения на заседании коллегии являлся индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В., Республика Башкортостан, на основании произведенной 06.10.2021 под № РД0376792 государственной регистрации договора об отчуждении ему исключительного права на этот противопоставленный товарный знак.

В свою очередь, само лицо, подавшее возражение, а именно ООО «Техносервис», на вышеуказанную дату рассмотрения возражения не являлось ни обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 154402, ни его лицензиатом, что позволило коллегии сделать вывод об отсутствии у него необходимой

заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622729 по основанию для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, связанному с вопросом о столкновении исключительных прав на товарные знаки, охраняемые на имя конкретных лиц.

Не согласившись с указанным решением Роспатента лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 11.11.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622729, недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2022 года по делу №СИП-182/2022, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 ноября 2022года, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.11.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 13.08.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622729, признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

В решении Суда по интеллектуальным правам было отмечено, что положенный в основу своего решения вывод Роспатента об отсутствии заинтересованности в подаче возражения правообладателя «старшего» товарного знака после заключения договора об отчуждении этого знака, но до государственной регистрации перехода права, противоречит и закону и существу отношений.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11).

Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Предусмотренное подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ограничение в отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлено в пользу правообладателей противопоставленных средств индивидуализации.

Суд по интеллектуальным правам считает, что указанный подход административного органа, исходя из которого с момента заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) и до момента государственной регистрации перехода исключительного права на него ни лицо, передающее исключительное право, ни лицо, приобретающее исключительное право, не могут быть признаны лицами, заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны сходному до степени смешения товарному знаку иного лица, следует признать лишаящим указанных лиц права на защиту средства индивидуализации в административном порядке и, как следствие, существенным образом нарушающим права правообладателя «старшего» товарного знака.

Ни Кодексом, ни каким-либо иным федеральным законом не предусмотрено, что с момента заключения договора об отчуждении исключительного права на товарный знак до момента государственной регистрации перехода права по этому договору право на защиту товарного знака ограничивается каким-либо образом, в том числе в части противопоставления товарного знака «младшим» товарным знакам.


Суд также обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 13.08.2021 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622729 с учетом настоящего решения.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2022 по делу № СИП-182/2022, возражение, поступившее 13.08.2021, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 622729, было повторно рассмотрено с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте, о наличии заинтересованности Ибатуллина А.В. в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №622729.

На заседании коллегии, которое состоялось 02.11.2022, от правообладателя оспариваемого товарного знака был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с выводом о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В отзыве содержится сравнительный анализ комбинированного товарного знака



«  » и противопоставленного словесного товарного знака «**Б Л А Г О Д А Т Ь**» по признакам сходства.

На основании этого анализа был сделан вывод об отсутствии между сравниваемыми обозначениями фонетического, семантического и визуального сходства.

Правообладатель полагает, что довод о сходстве обозначений сделан на основе вхождения в знак правообладателя крайне слабого элемента «благодать». В то же время, товарный знак правообладателя содержит и другие словесные элементы, а также яркий графический элемент. Товарные знаки создают разное общее впечатление и не могут быть перепутаны потребителями.

Что касается однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, то правообладатель отметил, что считает однородными лишь товары 05 класса МКТУ (за исключением позиции «препараты витаминные») и товары 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные», поскольку все иные товары не представлены в перечне классов МКТУ товарного знака №154402.

Кроме того, правообладатель просит учесть следующие фактические обстоятельства:

1. Правообладатели товарных знаков ведут свою деятельность в разных регионах России, что существенно снижает вероятность введения потребителя в заблуждение;

2. Руководителем ООО «Техносервис» является Ибатуллин Азамат Валерьянович, известный как лицо, приобретающее права на товарные знаки не с целью реального использования, а с целью нанесения вреда правообладателям. Данный факт подтверждается многочисленными судебными решениями, в том числе постановлением

9 Арбитражного апелляционного суда № 09АП-58028/2022-ГК от 14 октября 2022 года по делу № А40-219888/21.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку № 622729.

К отзыву приложена вышеупомянутая копия постановления 9 Арбитражного апелляционного суда № 09АП-58028/2022-ГК от 14 октября 2022 года по делу № А40-219888/21.

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

С учетом даты приоритета (17.06.2015) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «БЛАГОДАТЬ С АЛТАЯ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенные на фоне изобразительного элемента в виде круга с красной внешней и желтой внутренней окантовкой, в центре которого расположено стилизованное изображение летящего голубя, а на заднем плане – горный пейзаж. Словесный элемент «БЛАГОДАТЬ» расположен в верхней части по окружности, в силу чего акцентирует на себя внимание потребителя, при этом словесные элементы «С АЛТАЯ» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Товарный знак охраняется в цветовом сочетании: белый, серый, черный, голубой, зеленый, желтый, светло-желтый, красный, коричневый, темно-коричневый, фиолетовый, сиреневый и его оттенки, в отношении следующего перечня товаров:

03 класса - ароматизаторы (эфирные масла); ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста (эфирные масла); ароматизаторы для напитков (эфирные масла); масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные; масло из кедра; масло из лимона; масло из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотное; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масла терпентинные для обезжиривания.

05 класса - корни лекарственные; препараты витаминные; сбор чайный противоастматический; травы лекарственные; травы курительные для лечебных целей; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей.

30 класса - напитки чайные; настои нелекарственные; сироп золотой; сироп из мелассы; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий (заменитель кофе); чай; чай со льдом.

32 класса - напитки безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные.

Принимая во внимание тот факт, что словесные элементы «С АЛТАЯ», указывающие на место производства товаров, являются неохраняемыми элементами знака, т.е. слабыми элементами в силу своей описательности, сильным, доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «БЛАГОДАТЬ».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 154402 представляет собой словесное обозначение «**Б Л А Г О Д А Т Ь**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении следующих товаров:

03 класса - косметические наборы, косметические препараты для ванн, косметические средства, косметические средства для животных, косметические средства жидкие, лосьоны, косметические средства жидкие, лосьоны для волос, косметические средства для загара, косметические средства для ресниц, косметические средства для ухода за кожей, кремы косметические, маски косметические, молоко туалетное, мыла, мыла лечебные, мыла для уничтожения запаха, парфюмерные изделия, помады косметические, порошки, пасты зубные, соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей, туалетные принадлежности, включенные в 3 класс;

05 класса - бактериальные препараты, включенные в 5 класс, бактериологические препараты, включенные в 5 класс, бальзамические препараты, биологические препараты для фармацевтических целей, бумага противопадагрическая, ветеринарные препараты, грязи для ванн, грязи лечебные, дезинфицирующие средства для гигиенических целей, добавки лекарственные к кормам для скота, кислородные ванны, конфеты



лекарственные, корни лекарственные, коробки с набором медикаментов портативные, культуры микроорганизмов, включенные в 5 класс, лекарственные осадки, отстои, грязи, лекарственные составы для лечебных ванн, лекарственные средства для животных, лекарственные средства от запоров, послабляющие, лекарственные средства для человека, лепешки лекарственные, лечебные составы для ванн, лечебные средства против потения, мази лечебные для фармацевтических целей, мази от солнечных ожогов, включенные в 5 класс, микстуры лекарственные, моющие средства для животных, настои лекарственные, очищающие препараты, включенные в 5 класс, питательные вещества для микроорганизмов, препараты для лечения геморроя, препараты для обработки ожогов, припарки, слабительные средства, соли, входящие в состав минеральных вод, соли для лечебных ванн, соли для лечебных ванн из минеральной воды, соли для медицинских целей, средства, способствующие пищеварению, для фармацевтических целей, тампоны для лечения ран, тонизирующие, укрепляющие средства, лекарственные препараты, травы лекарственные, травы для лечебных сигарет, успокоительные средства, чай лекарственные, отвары из трав, чай противоастматический, чай укрепляющий для медицинских целей;

32 класса - безалкогольные напитки.

Сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака с противопоставленным словесным товарным знаком показал наличие фонетического сходства, что обусловлено полным фонетическим вхождением в оспариваемый товарный знак фонетически и семантически тождественного словесного элемента «БЛАГОДАТЬ», играющего основную индивидуализирующую роль в композиции сравниваемых знаков, при этом коллегия учла, что словесный элемент «БЛАГОДАТЬ» в оспариваемом товарном знаке занимает доминирующее положение в силу вышеизложенных причин.

Следует также отметить отсутствие в противопоставленном словесном товарном знаке каких – либо графических особенностей, которые бы могли ослабить сходство сравниваемых обозначений. В данном случае, наличие в оспариваемом товарном знаке дополнительных словесных и изобразительных элементов не оказывает решающего влияния на общий вывод о сходстве знаков.

Анализ товаров 03, 05, 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 03, 05, 32 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Товары 03 класса оспариваемой регистрации *«ароматизаторы (эфирные масла); масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные; масло из кедра; масло из лимона; масло из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотное; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масла терпентинные для обезжиривания»* являются однородными товарам 03 класса противопоставленного товарного знака *«косметические наборы, косметические препараты для ванн, косметические средства, косметические средства для животных, косметические средства жидкие, лосьоны, косметические средства жидкие, лосьоны для волос, косметические средства для загара, косметические средства для ресниц, косметические средства для ухода за кожей, кремы косметические, маски косметические, молоко туалетное, мыла, мыла лечебные, мыла для уничтожения запаха, парфюмерные изделия, помады косметические, порошки, пасты зубные, соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей, туалетные принадлежности, включенные в 3 класс»*, что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к косметическим препаратам и средствам, используемым в парфюмерии и косметике, которые характеризуются одинаковым назначением, взаимодополняемостью, взаимозаменяемостью, условиями реализации и кругом потребителей.

Товары 05 класса оспариваемой регистрации *«корни лекарственные; препараты витаминные; сбор чайный противоастматический; травы лекарственные; травы курительные для лечебных целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей»* являются однородными товарам 05 класса противопоставленного товарного знака *«конфеты лекарственные, корни лекарственные, лекарственные составы для лечебных ванн, лекарственные средства для человека, лечебные составы для ванн, настои лекарственные, лекарственные препараты, травы лекарственные, травы для лечебных сигарет, успокоительные средства, чаи лекарственные, отвары из трав, чай противоастматический, чай укрепляющий для медицинских целей»*, что обусловлено

принадлежностью их к одной родовой группе товаров, относящихся к препаратам для медицинских целей, в том числе лекарственным травам, чаям, настойкам, составам, к которым также относятся витаминные препараты.

Витаминные препараты - это лекарственные препараты, содержащие витамины. Витаминные препараты применяют для предупреждения или лечения болезненных состояний, вызванных витаминной недостаточностью, а также при лечении некоторых других заболеваний. Получают витаминные препараты синтетически или из природных источников (растений, органов животных), содержащих соответствующие витамины. Называют витаминные препараты так же, как витамин, который данный препарат содержит (буквенными обозначениями — витамин А, В1, С и т.д. или в соответствии с химическим названием витамина — ретинол, тиамин-бромид и т.д.). Выпускают витаминные препараты в виде различных лекарственных форм (драже, таблетки, порошки, капли, растворы, см. <https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/005/374.htm>).

Таким образом, указанные товары 05 класса МКТУ характеризуются одинаковым назначением, взаимодополняемостью, взаимозаменяемостью, условиями реализации и кругом потребителей.

Товары 30 класса оспариваемой регистрации *«напитки чайные; настои нелекарственные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий (заменитель кофе); чай; чай со льдом»* являются однородными товарам 05 класса противопоставленного товарного знака *«чаи лекарственные, отвары из трав, чай противоастматический, чай укрепляющий для медицинских целей»*, что обусловлено принадлежностью их к чайным напиткам, чаям, травяным настоям и составам, которые характеризуются взаимодополняемостью, взаимозаменяемостью, условиями реализации и кругом потребителей.

Товары 03 класса оспариваемой регистрации *«ароматизаторы для напитков (эфирные масла)»* и товары 32 класса оспариваемой регистрации *«напитки безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные»* являются однородными товарам 32 класса противопоставленного товарного знака *«безалкогольные*

*напитки*», что обусловлено принадлежностью их к одной родовой группе безалкогольных напитков, которые характеризуются взаимодополняемостью, взаимозаменяемостью, условиями реализации и кругом потребителей.

Вместе с тем, коллегия полагает, что в оспариваемой регистрации товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста (эфирные масла)» и товары 30 класса МКТУ «сироп золотой; сироп из мелассы» не являются однородными с товарами 03, 05 и 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку эти товары имеют иное назначение, круг потребителей и условия реализации по сравнению с товарами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, назначение которых связано с косметикой, парфюмерией, травяными чаями и настоями:

- в товаре «ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста (эфирные масла)» прямо указано назначение - для кондитерских изделий;

- назначение товаров «сироп золотой; сироп из мелассы», представляющих собой побочный продукт сахарного производства, связано с производством кормов и спиртных напитков, а также в кулинарии в качестве сахарозаменителя (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Меласса>).

Таким образом, потребительские свойства, функциональное назначение этих товаров позволяет сделать вывод о том, что по причине их природы и назначения они не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю товаров).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки вызывают сходные ассоциации только в отношении однородных товаров 03, 05, 30, 32 классов МКТУ, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, коллегия полагает обоснованным довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса только в отношении части товаров 03, 30 и всех товаров 05, 32 классов МКТУ.

Коллегия приняла во внимание доводы заявителя относительно недобросовестной деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака (Ибатуллина А.В.).

Вместе с тем, указанные обстоятельства не могут опровергнуть вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Соответственно, эти доводы не могут быть учтены в рамках данного возражения, поскольку не входят в компетенцию коллегии.

Для признания действий правообладателя противопоставленного товарного знака недобросовестным поведением и злоупотреблением правом правообладатель оспариваемого товарного знака может обратиться в соответствующие инстанции.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №622729 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы (эфирные масла); масла для парфюмерии; масла косметические; масла эфирные; масло из кедра; масло из лимона; масло из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотное; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масла терпентинные для обезжиривания», товаров 05 класса МКТУ, товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные; настои нелекарственные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий (заменитель кофе); чай; чай со льдом» и товаров 32 класса МКТУ.**