

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.01.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722441, поданное Индивидуальным предпринимателем Шаблиным Петром Аюшеевичем, Республика Бурятия (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Шаблин П.А.), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Байкал Биотехсоюз**» по заявке №2019708169 с приоритетом от 26.02.2019 зарегистрирован 08.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №722441 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ильинская Слобода», 671280, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, с. Ильинка, ул. Титова, 34 (далее – правообладатель; ООО «Ильинская Слобода») в отношении товаров 01, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, информация о чем опубликована в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №15 за 2019 год.

Роспатентом 17.05.2021 за №РД0363126 зарегистрирован лицензионный договор, согласно которому правом использования товарного знака по свидетельству

№722441 обладает Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «БИОТЕХСОЮЗ» (далее – ООО «НПР «Биотехсоюз»).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №722441 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы поступившего возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «Байкал Биотехсоюз» по свидетельству №722441 является сходным до степени смешения в с принадлежащим ИП Шаблину П.А. товарным знаком «БАЙКАЛ-ЭМ» по свидетельству №231505 с более ранним приоритетом от 08.08.2001, зарегистрированным в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Как отмечается лицом, подавшим возражение, сопоставляемые товарные знаки по свидетельствам №722441 и №231505 ассоциируются друг с другом в целом за счет наличия в их составах тождественных слов «Байкал», имеющим определенное смысловое значение, находящихся в начальном положении, с которого начинается восприятие обозначений визуально и на слух. Товары 01, 05 классов МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых товарных знаков, являются однородными.

В возражении также отмечается, что принадлежащий ИП Шаблину П.А. товарный знак «БАЙКАЛ-ЭМ» по свидетельству №231505 активно используется в отношении такой продукции, как «удобрения», и знаком российскому потребителю.

Ввиду того, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют свою деятельность в одном сегменте рынка, а регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 затрагивает законные права и интересы ИП Шаблина П.А. по производству и введению в гражданский оборот такой однородной продукции 01, 05 классов МКТУ, как «удобрения», индивидуализируемой сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №231505, ИП Шаблин П.А. заинтересован в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722441.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722441 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- (1) Сведения о товарных знаках по свидетельствам №722441 и №231505;
- (2) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении слова «Удобрения»;
- (3) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении слова «Селитра»;
- (4) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «Нитрат аммония»;
- (5) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «Аммиачная селитра»;
- (6) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «Кальциевая селитра»;
- (7) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении слова «Нитрат калия»;
- (8) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении слова «Калий»;
- (9) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении слова «Пестициды»;
- (10) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «Фторорганические соединения»;
- (11) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «Сульфат железа»;
- (12) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «Биологические препараты»;
- (13) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «Культура клеток и тканей»;
- (14) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении слова «Микроорганизм»;
- (15) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении слова «Бактерии»;
- (16) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении слова «Фармацевтика»;
- (17) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «Лекарственные средства»;
- (18) Выписка из Распоряжения Коллегии ЕЭК от 19.10.2021 №170;
- (19) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении слова «Гигиена»;

(20) Выписка из Методический рекомендаций 2.1.10.0033-11.2.1.10. Состояние здоровья населения в связи с состоянием окружающей среды и условиями проживания населения. Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье населения, утвержденных Роспотребнадзором 31.07.2011;

(21) Выписка из Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880; 1

(22) Выписка из Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 №34 «О принятии технического регламента Таможенного союза»;

(23) Выписка из Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299;

(24) Распечатка с сайта <https://dic.academic.ru/> в отношении «Муравьиная кислота»;

(25) Международная публикация WO2011119126A1 в соответствии с договором о патентной кооперации;

(26) Распечатка с сайта <https://shablin.ru/>;

(27) Распечатка из поисковой системы «Яндекс» при запросе «БАЙКАЛ-ЭМ»;

(28) Распечатка из поисковой системы «Google» при запросе «БАЙКАЛ-ЭМ».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441, надлежащим образом уведомленный о поступившем возражении, представил свой отзыв по мотивам возражения на заседании коллегии, состоявшемся 21.03.2023, при этом аргументация правообладателя в защиту правовой охраны принадлежащего ему товарного знака в целом сводится к следующему:

- товарные знаки по свидетельствам №722441 и №231505 не являются сходными до степени смешения, а наличие в их составе тождественного словесного элемента «Байкал», которое само по себе не является уникальным и фантазийным, не может служить основанием для установления факта сходства, обратная же логика опровергает практику административного органа по регистрации товарных знаков с этим элементом в их составе на имя третьих лиц: «**Байкал**» [1] по свидетельству

№637337 (для товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ), « » [2] по свидетельству №320868 (для товаров 05, 32 классов МКТУ), « » [3] по

свидетельству №629910 (для товаров 01, 19 классов МКТУ),

«Жемчужина Байкала» [4] по свидетельству №637802 (для товаров 05, 30 классов

КЕДРОВОЕ
МАСЛО

МКТУ), «БАЙКАЛ» [5] по свидетельству №226150 (для товаров 03, 05 классов МКТУ), «ЖЕМЧУЖИНКА БАЙКАЛА» [6] по свидетельству №511330 (для товаров 03,

05 классов МКТУ), «Байкалит» [7] по свидетельству №134300 (для товаров и услуг 01 - 42 классов МКТУ), «БАЙКАЛЬСКАЯ КОСМЕТИКА» [8] по свидетельству №267787

(для товаров и услуг 03, 05, 21, 30, 35 классов МКТУ), «БАЙКАЛИЯ» [9] по свидетельству №197963 (для товаров и услуг 03, 05, 32, 33, 42 классов МКТУ),

«БАЙКАЛФАРМ» [10] по свидетельству №203466 (для товаров и услуг 03, 42



классов МКТУ), «Байкальская Лекарница» [11] по свидетельству №564559 (для товаров и услуг 03, 05, 35, 44 классов МКТУ), «Байкальский» [12] по свидетельству №637800 (для товаров 05, 29, 30, 31 классов МКТУ), «Байкальский заповедник» [13] по



свидетельству №637801 (для товаров 05, 30 классов МКТУ), «Забайкалмединвест» [14] по

свидетельству №511433 (для товаров 05, 32 классов МКТУ), «Забайкалмедснаб» [15]

по свидетельству №697534 (для товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ);

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №722441 и №231505 отличаются по всем критериям сходства;

- словесный элемент «Биотехсоюз» получил дополнительную различительную способность в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 ввиду широкой известности предприятия с таким фирменным наименованием - ООО «НПР «Биотехсоюз», которое связано с ООО «Ильинская Слобода», получило право использовать товарный знак по свидетельству №722441 на основании лицензионного договора.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №722441.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами (в копиях):

(29) Выписка из ЕГРЮЛ на Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «БИОТЕХСОЮЗ»;

(30) Статья «Опыт применения поликомпонентных биопрепаратов на зерновых культурах в Белгородской области» в журнале «АПК Эксперт. Растениеводство. Спецпроект к выставке «ЮГАГРО» №03 за 2018 год;

(31) Статья «Применение микробиологических препаратов в животноводстве...» в журнале «АПК Эксперт. Животноводство. Птицеводство», 4 (27) за 2017 год;

(32) Статья «Результаты применения биологических препаратов на свиноводческих комплексах промышленного типа» в журнале «АПК Эксперт. Животноводство. Птицеводство», №1 (24) за 2017 год;

(33) Статья «В соответствии с требованиями» в печатном издании «Серебряно-прудский Вестник» от 31.03.2016;

(34) Сборник методических материалов по биотехнологической продукции. 2016 год, Статья «Переработка помета птицы в органическое удобрение...»;

(35) Статья «Переработка помета птицы в органическое удобрение»;

(36) Сертификаты соответствия;

(37) Свидетельство о государственной регистрации кормовой добавки;

(38) Коммерческое предложение от 18.0.2017;

(39) Договор поставки от 27.09.2017;

(40) Изображения этикеток и коробки с товарами;

(41) Рекламные материалы;

(42) Протокол №28/2021 заседания Научно-технического совета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

(43) Продуктовая презентация «БИОТЕХСОЮЗ».

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии 19.04.2023 представило свое возражение на этот отзыв, которое, не

повторяя ранее высказанную им аргументацию, сводится к тому, что словесный элемент «Байкал» вопреки доводам правообладателя не может рассматриваться в качестве «слабого» элемента с точки зрения различительной способности ввиду отсутствия каких-либо доказательств. Не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора довод правообладателя о доминирующем значении для потребителя наличие в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №722441 словесного элемента «Биотехсоюз», который известен на рынке как часть фирменного наименования ООО «НПО «Биотехсоюз», поскольку оспариваемый товарный знак принадлежит иному лицу – ООО «Ильинская Слобода». Лицо, подавшее возражение, отмечает, что согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) с 2006 году известны две организации с фирменным наименованием «Биотехсоюз» - ООО «Биотехсоюз» и ООО «НПО «Биотехсоюз», а, кроме того, нет доказательств возникновения у третьего лица известности фирменного наименования «Биотехсоюз».

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, полагает, что отзыв правообладателя не опровергает изложенные в возражении выводы о высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №722441 и №231505 в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, имеющих как совпадающие формулировки, так и относящиеся исключительно к одной сфере производства продукции сельскохозяйственного назначения.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.02.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 подпункта 2 пункта 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения

против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722441 были опубликованы 08.08.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №15 за 2019 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722441 начинается с 09.08.2019 и заканчивается 08.08.2024, и в данном случае соблюдается при подаче возражения, поступившего 27.01.2023.

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

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722441 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, явилось мнение ИП Шаблина П.А. о возможности смешения в гражданском обороте при сопровождении товаров 01, 05 классов МКТУ спорного обозначения с принадлежащим этому лицу товарным знаком «БАЙКАЛ-ЭМ» по свидетельству №231505, имеющий более ранний приоритет. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный товарный знак, с которым, по его мнению, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать ИП Шаблина П.А. заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722441 лицом.

В свою очередь анализ доводов возражения на предмет соответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №772441 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Байкал Биотехсоюз**» по свидетельству №722441 с приоритетом от 26.02.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами и строчными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №722441 предоставлена в отношении следующих товаров 01, 05 классов МКТУ:

01 класс МКТУ – «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; компосты, удобрения, навоз; препараты биологические для промышленных и научных целей; альгинаты для промышленных целей; биоудобрения; вещества для улучшения почв; вещества питательные для растений; вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; вещества химические для использования в сельском хозяйстве; гипосульфиты; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для пестицидов; добавки химические для фунгицидов; известь гранулированная для сельскохозяйственных целей; кислота муравьиная; кислота щавелевая; кислоты минеральные; культуры из биологических тканей, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; культуры микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; нитрат аммония; нитрат кальция; нитрат калия; отходы органические [удобрения]; перегной для удобрения почвы; почва для выращивания растений; почвы искусственные для разведения растений; препараты бактериальные, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты для удобрения; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; препараты сульфат железа для предотвращения хлороза у растений; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для

профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений; продукты обработки хлебных злаков, побочные, для промышленных целей; сажа для промышленных или сельскохозяйственных целей; селитры; соединения фтора; соли [удобрения]; средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей; субстанции [подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; субстраты для выращивания растений без почвы; сульфаты; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; удобрения калийные; удобрения комплексные; удобрения калийные кальцинированные; удобрения на основе марганца; удобрения на основе мочевины; удобрения на основе нитрата аммония; удобрения на основе нитрата натрия; удобрения на основе сульфата аммония; удобрения на основе сульфата калия; удобрения на основе хлорида калия; удобрения силиката кальция; удобрения смешанные; удобрения суперфосфата; удобрения хлорида аммония; фосфаты [удобрения]; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; химикаты, используемые в сельском хозяйстве; химикаты, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; цианомид кальция [удобрение азотное]; шлаки [удобрения]; чернозем»;

05 класс МКТУ – «*препараты ветеринарные, за исключением чая для похудения для медицинских целей, чаев лекарственных, чаев травяных для медицинских целей, масел лекарственных из кедра; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей, за исключением чая для похудения для медицинских целей, чаев лекарственных, чаев травяных для медицинских целей, масел лекарственных из кедра; пищевые добавки для животных, за исключением чая для похудения для медицинских целей, чаев лекарственных, чаев травяных для медицинских целей, масел лекарственных из кедра; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; акарициды для сельскохозяйственного применения;*

аминоакислоты для ветеринарных целей; биопестициды сельскохозяйственные; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; вещества питательные для микроорганизмов; гербицид водорослевый для сельскохозяйственного использования; гербициды для сельскохозяйственного использования; добавки пищевые для животных; инсектициды; каломель [фунгициды]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; препараты диагностические для ветеринарных целей; пестициды для садоводства и огородничества; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты, предохраняющие от моли; препараты противоспоровые; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; средства для уничтожения паразитов; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства противопаразитарные; среды питательные для культур бактерий; ферменты для ветеринарных целей; фунгициды для сельскохозяйственного использования; экстракты табака [инсектициды]».

В свою очередь противопоставленный товарный знак «БАЙКАЛ-ЭМ» по свидетельству №231505 с приоритетом от 08.08.2001 также является словесным,

выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №231505 представлена в отношении следующих товаров 01, 05 классов МКТУ:

01 класс МКТУ – «удобрения»;

05 класс МКТУ – «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей».

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №722441 и №231505 коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума ВС РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении

конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Обращение к перечням товаров сравниваемых товарных знаков показало, что оспариваемый товарный и противопоставленный товарные знаки предназначены для индивидуализации широкого перечня химических препаратов, предназначенных для использования в сельском хозяйстве, в том числе в качестве удобрений и для уничтожения вредных организмов, а также в ветеринарии и промышленности.

Так, противопоставленный товарный знак по свидетельству №231505 зарегистрирован для такой родовой категории товаров 01 класса МКТУ как «удобрения».

Согласно приложению (2) под удобрением¹ понимается органические (навоз, компост, зеленое удобрение или сидерация, а также бактериальные) и неорганические вещества (азотное, фосфатное, калийное, микроудобрение микроэлементами), используемые для повышения плодородия почв и восполнения их утрат при ежегодном изъятии химических элементов вместе с полезной биомассой урожая (в том числе в прудовых хозяйствах).

В свою очередь перечень 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 включает как родовую категорию «удобрения», так и видовые позиции со словом «удобрение» («биоудобрения; отходы органические

¹ Экологический словарь. - Алма-Ата: «Наука». Б.А. Быков. 1983.

[удобрения]; перегной для удобрения почвы; препараты для удобрения; соли [удобрения]; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; удобрения для сельского хозяйства; удобрения азотные; удобрения из рыбной муки; удобрения калийные; удобрения комплексные; удобрения калийные кальцинированные; удобрения на основе марганца; удобрения на основе мочевины; удобрения на основе нитрата аммония; удобрения на основе нитрата натрия; удобрения на основе сульфата аммония; удобрения на основе сульфата калия; удобрения на основе хлорида калия; удобрения силиката кальция; удобрения смешанные; удобрения суперфосфата; удобрения хлорида аммония; фосфаты [удобрения]; цианомид кальция [удобрение азотное]; шлаки [удобрения], химикаты для удобрения почвы»), однородность которых товарам 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №722441 представляется очевидным.

Кроме того, товары 01 класса МКТУ «химические продукты, предназначенные для использования в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; компости, навоз; препараты биологические для промышленных и научных целей; вещества для улучшения почв; вещества питательные для растений; вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; вещества химические для использования в сельском хозяйстве; гипосульфиты; добавки химические для инсектицидов; добавки химические для пестицидов; добавки химические для фунгицидов; известь гранулированная для сельскохозяйственных целей; кислота муравьиная; кислота щавелевая; кислоты минеральные; культуры из биологических тканей, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; культуры микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; нитрат аммония; нитрат кальция; нитрат калия; почва для выращивания растений; почвы искусственные для разведения растений; препараты бактериальные, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические, не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением используемых для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; препараты сульфат железа для предотвращения

хлороза у растений; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; препараты химические для профилактики болезней винограда; препараты химические для профилактики болезней зерновых растений; сажа для сельскохозяйственных целей; селитры; соединения фтора; средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей; субстанции [подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; субстраты для выращивания растений без почвы; сульфаты; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты, используемые в сельском хозяйстве; химикаты, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; чернозем» оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 представляют собой различные препараты и вещества, предназначенные для использования в сельском хозяйстве с целью повышения плодородности культур и защиты их от различных вредителей, а также вещества для их изготовления, подтверждением чего служат приложения (3) – (15).

Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству №722441 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «*препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; акарициды для сельскохозяйственного применения; биопестициды сельскохозяйственные; вещества питательные для микроорганизмов; гербицид водорослевый для сельскохозяйственного использования; гербициды для сельскохозяйственного использования; инсектициды; каломель [фунгициды]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; пестициды для садоводства и огородничества; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты, предохраняющие от моли;*

препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; среды питательные для культур бактерий; фунгициды для сельскохозяйственного использования; экстракты табака [инсектициды]», которые представляют собой либо пестициды², т.е. химические препараты для борьбы с сорняками (гербициды), вредителями (инсектициды, акарициды, зооциды и др.), болезнями (фунгициды, бактерициды и др.) культурных растений, либо вещества для производства этих препаратов.

Указанные товары 01, 05 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 имеют одинаковое назначение с удобрениями, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №231505 по 01 классу МКТУ, что предполагает один круг потребителей и условия реализации, что приводит к выводу об их однородности.

Необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №231505 зарегистрирован для такой категории товаров 05 класса МКТУ как «*ветеринарные препараты*», к которой согласно общедоступным словарно-справочным сведениям относятся лекарственные средства, используемые для лечения, профилактики заболеваний и повышения продуктивности животных, вакцины, анатоксины, диагностикумы, лечебно-профилактические сыворотки, гамма - глобулины, пробиотики, вещества, выделенные из микроорганизмов и влияющие на иммунный статус организма, чувствительные системы для накопления микроорганизмов, а также средства, применяемые при искусственном осеменении

² Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/232178>.

животных и трансплантации эмбрионов, антисептики, дезинфектанты, моющие средства, дератизиды, корма, кормовые добавки и средства ухода за животными³.

В свою очередь различные виды ветеринарных товаров содержатся в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441, а именно «*препараты ветеринарные, за исключением чая для похудения для медицинских целей, чаев лекарственных, чаев травяных для медицинских целей, масел лекарственных из кедра; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей, за исключением чая для похудения для медицинских целей, чаев лекарственных, чаев травяных для медицинских целей, масел лекарственных из кедра; пищевые добавки для животных, за исключением чая для похудения для медицинских целей, чаев лекарственных, чаев травяных для медицинских целей, масел лекарственных из кедра; аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; ошейники противопаразитарные для животных; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей».*

Указанные обстоятельства приводят к выводу о том, что приведенные в перечне оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по свидетельствам №722441, №231505 препараты в области ветеринарии соотносятся друг с другом по виду/роду, а, значит, являются однородными.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №722441 также содержит в перечне 05 класса МКТУ такую позицию как «*дезинфицирующие средства*», под которой понимаются химические и физические средства, применяемые для уничтожения во внешней среде возбудителей инфекционных заболеваний человека,

³ Положение о порядке экспертизы, испытания и регистрации ветеринарных препаратов в Российской Федерации» (утв. Минсельхозпродом РФ 03.10.1995), https://official.academic.ru/2353/Ветеринарные_препараты?ysclid=li0f8daxvy914365284.

животных и растений⁴. Указанный вид товара имеет одинаковое назначение как с ветеринарными, так и с фармацевтическими препаратами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №231505, что обуславливает вывод об однородности этих товаров.

Следует отметить, что под фармацевтическими препаратами понимаются вещества или смеси веществ, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животных, растений, минералов методом синтеза или с применением биотехнологий⁵. К такой категории продукции относятся следующие виды товаров, указанных в 05 классе МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441: «культуры микроорганизмов для медицинских целей; препараты бактериальные для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты из микроорганизмов для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей», что свидетельствует об однородности сопоставляемых товаров.

Необходимо отметить, что товары 01 класса МКТУ «препараты биологические для промышленных и научных целей» оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 – это группа продуктов биологического происхождения, которые могут использоваться в фармацевтической промышленности и в научных разработках в сфере медицины, в том числе для производства вакцин, препаратов крови, что обуславливает возможность их соотнесения по назначению с товарами 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» противопоставленного товарного знака по свидетельству №231505.

И, наконец, противопоставленный товарный знак по свидетельству №231505 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей», которые соотносятся с товарами 05 класса МКТУ «продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических целей» оспариваемого

⁴ Химическая энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. Под ред. И. Л. Куняница. 1988, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/1263/ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ.

⁵ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1161578?ysclid=li0gbqhesv972452238>.

товарного знака по свидетельству №722441 как род/вид, т.е. эти товары являются однородными.

Применение всех вышеприведенных товаров в одной сфере деятельности, а следовательно, возможность их совместного присутствия в гражданском обороте, приводит к выводу о высокой степени их однородности, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем следует указать, что в перечне 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 присутствуют такие товары как «альгинаты для промышленных целей; сажа для промышленных целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, для промышленных целей», которые используются для промышленных, а не сельскохозяйственных целей.

Так, «сажа⁶» - это дисперсный углеродный продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов, состоящий из сферических частиц чёрного цвета. Сажа белая - условное название тонкодисперсной аморфной двуокиси кремния SiO₂, применяемой в качестве активного наполнителя резин на основе некоторых каучуков специального назначения, например, кремнийорганических, а также для получения белых и цветных резин.

Под «альгинатами⁷» подразумеваются соли альгиновой кислоты, которую добывают из стенок бурых водорослей и применяют в пищевой промышленности для производства альгината натрия (пищевой добавки Е401), применяемой в качестве загустителя и стабилизатора.

В свою очередь «продукты обработки хлебных злаков⁸» – это то основное сырьё для пивоваренной, крахмалопаточной, спиртовой и прочей промышленности.

В силу того, что приведенные виды товаров 01 класса МКТУ «альгинаты для промышленных целей; сажа для промышленных целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, для промышленных целей» оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 не соотносятся ни по виду/роду, ни по назначению,

⁶ Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/129336/Сажа?ysclid=li0hfkztrx464733705>.

⁷ https://ru.wikipedia.org/wiki/Альгинат_натрия.

⁸ <https://www.agropromdash-expo.ru/ru/articles/zerno-i-produkty-ego-pererabotki/?ysclid=li0hwmm2x412211667>.

ни по кругу потребителей с товарами 01, 05 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №231505, они признаются неоднородными.

В свою очередь анализ сравниваемых товарных знаков «Байкал Биотехсоюз» и «БАЙКАЛ-ЭМ» показал, что они включают в свой состав по два словесных элемента, где первый элемент в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков представляет собой название известного топонима «Байкал» (озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды⁹), а слова «Биотехсоюз» и «ЭМ» являются выдуманными словами.

Смыслоное и фонетическое тождество словесных элементов «Байкал» и «БАЙКАЛ», занимающих первоначальное положение в составе сравниваемых товарных знаков и акцентирующих на себе внимание потребителя в первую очередь, а также использование при написании указанных словесных элементов графем одного алфавита (кириллического), обуславливает вывод об ассоциирование этих обозначений друг с другом в целом, несмотря на наличие в их составе иных словесных элементов.

Что касается примеров регистраций товарных знаков [1] – [15], приведенных правообладателем в обоснование своей позиции о слабой различительной способности словесного элемента «Байкал» / «БАЙКАЛ», то они не могут быть приняты во внимание. Следует констатировать, что в составе приведенных товарных знаков указанные словесные элементы или производные от них являются охраняемыми. Кроме того, правовая охрана ряда приведенных товарных знаков не является действующей, либо предоставлена в отношении товаров, не имеющих отношения к удобрениям и химическим препаратам, применяемым в сельском хозяйстве. В ряде товарных знаков спорный словесный элемент употребляется в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в них смысл, либо является частью сложносоставного фантастического слова, дробление которого на форманты с проведением анализа только в отношении форманты с элементом «БАЙКАЛ» не обосновано.

⁹ Большая советская энциклопедия, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/66738/Байкал>).

Вместе с тем именно тождество индивидуализирующих словесных элементов «Байкал» и «БАЙКАЛ», семантика которых хорошо известна потребителю, в составе сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №722411 и №231505 предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В этой связи необходимо обратить внимание на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №3691/06 от 18.07.2006, согласно которой для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Более того, противопоставленный товарный знак «БАЙКАЛ-ЭМ» по свидетельству №231505 использовался ООО «НПО «Биотехсоюз» на основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 24.11.2015 за №РД0186338, вплоть до его расторжения 13.08.2020. При этом ООО «НПО «Биотехсоюз» в 2018 году инициировало подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №231505.

В этой связи довод отзыва о наличии между ООО «Ильинская Слобода» и ООО «НПО «Биотехсоюз» взаимосвязи приводит к выводу о том, что правообладатель не мог не знать о наличии принадлежащего ИП Шаблину П.А. товарного знака по свидетельству №231505.

При этом необходимо отметить, что, исходя из сложившейся правовой позиции (см. например, постановление от 22.12.2016 по делу №А32-33266/2014), добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Так, в составе товарного знака «БАЙКАЛ-ЭМ» по свидетельству №231505 словесный элемент «БАЙКАЛ» доминирует, выполняет основную индивидуализирующую функцию, влияет на запоминание товарного знака в первую очередь. Прибавление к этому индивидуализирующему элементу не связанного с ним

лексически и грамматически слова «Биотехсоюз» не приводит к отсутствию ассоциирования оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 со «старшим» товарным знаком по свидетельству №231505.

Таким образом, с учетом высокой степени однородности сопоставляемых товаров 01, 05 классов МКТУ (за исключением товаров 01 класса МКТУ «альгинаты для промышленных целей; сажа для промышленных целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, для промышленных целей») и высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, есть основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №722441 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №722441 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, а также товаров 01 класса МКТУ, за исключением «альгинаты для промышленных целей; сажа для промышленных целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, для промышленных целей».