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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.04.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №759780, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАРТ», Республика Мордовия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**МАМОКЛАМ**» по заявке №2019739051 с приоритетом от 08.08.2019 зарегистрирован 29.05.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №759780 в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фитолон», Москва, информация о чем была опубликована 29.05.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №11 за 2020 год.

В соответствии с договором о распоряжении исключительным правом на товарный знак №РД0352724, зарегистрированным Роспатентом от 25.01.2021, исключительное право на товарный знак по свидетельству №759780 передано компании Эрмитэйдж Трэйд Лимитед, Гонконг (НК). Затем в соответствии с договором №РД0433720, зарегистрированным Роспатентом 06.06.2023,

исключительное право на товарный знак было передано Обществу с ограниченной ответственностью «ОПТИМУМТРЕЙД», Москва (далее – правообладатель).

В поступившем возражении указано, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №759780 предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса при наличии сходного до степени смешения (тождественного) товарного знака «МАМОКЛАМ» по свидетельству №227453 с более ранним приоритетом от 22.03.2000, зарегистрированного в отношении однородных товаров 03, 05, 29, 30, 31 классов МКТУ, исключительное право на который принадлежит ООО «МАРТ». Кроме того лицо, подавшее возражение, ссылается на положения статьи 10 Кодекса и подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

При этом основные доводы возражения касаются имеющихся, по мнению лица, подавшего возражение, фактов незаконного распоряжения исключительным правом на товарный знак по свидетельству №227453, которые и привели к неправомерной регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №759780.

Так, основные доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак «МАМОКЛАМ» по свидетельству №227453 с приоритетом от 22.03.2000 изначально был зарегистрирован на имя ООО «Фитолон-наука», Санкт-Петербург, которое распорядилось своим исключительным правом на товарный знак, передав его ООО «МАРТ» путем регистрации соответствующего договора в Роспатенте;

- затем в результате недобросовестных действий Мартьянова Д.Л., который являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «МАРТ», исключительное право на товарный знак по свидетельству №227453 сначала было передано компании ХАЗЕН АЛЛИЕД ЛП, Великобритания (договор №РД0202939 зарегистрирован Роспатентом 01.08.2016), а затем перешло к компании АйТН Фортунес Ф.З.С., ОАЭ (договор №РД0257246 зарегистрирован Роспатентом 28.06.2018), при этом указанные иностранные компании аффилированы с Мартьяновым Д.Л., признанным в свою очередь несостоятельным (банкротом)

решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.12.2018 по делу №А56-14705/2017;

- в дальнейшем от компании АйТН Фортунес Ф.З.С. поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227453, в соответствии с которым правовая охрана этого товарного знака была прекращена Роспатентом 05.07.2019, т.е. на дату (29.05.2020) регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №759780 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №227453 не действовала;

- однако определением Арбитражного Суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2022 по делу №А56-14705/2017/сд.2 вышеназванные сделки по распоряжению исключительным правом на противопоставленный товарный знак по свидетельству №227453 на имя компаний ХАЗЕН АЛЛИЕД ЛП и АйТН Фортунес Ф.З.С. были признаны недействительными, поскольку совершались с целью уменьшения стоимости доли Мартьянова Д.Л. в ООО «МАРТ» и влекли за собой нарушение прав кредиторов этого лица;

- исключительное право на товарный знак в соответствии с вышеназванным определением суда возвращено ООО «МАРТ»;

- также определением Арбитражного Суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.10.2024 по делу №А56-14705/2017/сд.4 было признано недействительным заявление компании АйТН Фортунес Ф.З.С. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227453, а его правовая охрана была восстановлена;

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №759780 и №227453 совпадают по звуковому, графическому и смысловому сходству, а товары 03, 05, 29, 30, 31 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, являются однородными, вследствие чего возникает впечатление о принадлежности этих товарных знаков к одному источнику происхождения;

- помимо указанного, в возражении отмечается, что на протяжении длительного времени по отношению к ООО «МАРТ» предпринимались незаконные

действия, связанные с лишением этого лица права продавать лекарственный препарат «МАМОКЛАМ» под принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству №227453, осуществляемые как путем регистрации незаконных сделок по распоряжению исключительным правом на него, так и в результате регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №759780, что является злоупотреблением правом согласно статье 10 Кодекса, и обуславливает признание недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству №759780 на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №759780 недействительным полностью.

Доводы возражения иллюстрируют следующие документы:

(1) копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАРТ»;

(2) копия протокола о назначении генерального директора ООО «МАРТ»;

(3) копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОПТИМУМТРЕЙД»;

(4) распечатка официальных сведений сайта www1.fips.ru в отношении противопоставленного товарного знака «МАМОКЛАМ» по свидетельству №227453;

(5) распечатка официальных сведений сайта www1.fips.ru в отношении оспариваемого товарного знака «МАМОКЛАМ» по свидетельству №759780;

(6) копия решения Арбитражного суда города Москвы от 12.10.2017 по делу №А40-32967/2017-160-43;

(7) копия определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.12.2018 по делу А56-14705/2017/сд.2;

(8) копия определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2022 по делу А56-14705/2017/сд.2;

(9) копия определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.10.2024 по делу А56-14705/2017/сд.4.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №759780, надлежащим образом извещенный о поступившем возражении, на заседании коллегии 15.07.2025 представил свой отзыв по мотивам возражения. Основные аргументы отзыва

правообладателя сводятся к отсутствию правовых оснований для признания недействительной правовой охраны принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №759780 в связи с прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №227453.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты приоритета (08.08.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №759780 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Исходя из положений подпункта 2 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 (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением, в частности, требований пункта 6 статьи 1483 настоящего Кодекса. Положения подпункта 2 настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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 пункте 42 Правил, 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).

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.

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), при этом 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.

В данном случае основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №759780 с приоритетом от 08.08.2019 фактически явилось мнение лица, его подавшего, о нарушении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака по свидетельству №227453 с более ранним приоритетом от 22.03.2000.

Предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса ограничения в отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлены в пользу правообладателей противопоставленных средств индивидуализации.

Коллегией приняты во внимание сведения относительно незаконности сделок по распоряжению исключительным правом на противопоставленный товарный знак по свидетельству №281597, а также тот факт, что в соответствии с определениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2022 и от 19.08.2022 по делу №А56-14705/2017/сд.2 в Госреестр 03.10.2022 административным органом была внесена запись о действительном правообладателе этого товарного знака, которым является ООО «МАРТ».

Наличие у ООО «МАРТ» права на товарный знак, с которым, как оно полагает, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения, позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Что касается приведенных в возражении доводов о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №759780 носят недобросовестный характер и являются злоупотреблением правом, а правовая охрана товарного знака подлежит признанию недействительной согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, то они также не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела.

Следует отметить, что для обращения против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному основанию необходимо наличие решения уполномоченного органа, установившего факт злоупотребления правом со стороны правообладателя, выразившийся в регистрации оспариваемого товарного знака. Установление такого факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а признается судом в установленном порядке.

При этом коллегия обращает внимание, что в рамках одного возражения не подлежат рассмотрению такие основания для оспаривания предоставления правовой

охраны товарному знаку как пункт 6 статьи 1483 Кодекса и подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса. Данные правовые нормы являются самостоятельными основаниями для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку согласно пунктам 3.2.10 и 3.2.15 Правил ППС. Кроме того, за рассмотрение таких возражений взимаются разные государственные пошлины согласно перечню юридически значимых действий, приведенных в пунктах 2.28.4 и 2.28.9 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №94, с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2024 №1278, вступившими в силу с 05.10.2024.

По существу приведенных оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №759780 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**МАМОКЛАМ**» по свидетельству №759780 с приоритетом от 08.08.2019 является словесным, состоит из единственного словесного элемента «МАМОКЛАМ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак по свидетельству №759780 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 03, 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «МАМОКЛАМ» по свидетельству №227453 с более ранним приоритетом от 22.03.2000 также является словесным, включает в свой состав выполненный заглавными буквами кириллического алфавита единственный словесный элемент «МАМОКЛАМ». Регистрация

товарного знака по свидетельству №227453 произведена в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 31 классов МКТУ.

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированную 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 Верховного Суда 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.

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они характеризуются наличием в их составе единственных индивидуализирующих выдуманных словесных элементов «МАМОКЛАМ», которые характеризуются фонетическим и графическим тождеством.

В свою очередь, исследовав перечни сопоставляемых товарных знаков, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности (идентичности) товаров 03, 05, 29, 30, 31 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков,

представляющих собой косметическую продукцию, фармацевтические препараты, белковую пищевую продукцию и продукцию из водорослей, нелекарственные настойки, а также препараты для откорма животных, которые относятся к одним и тем же видовым и родовым категориям, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

В этой связи необходимо указать, что для признания несоответствия товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо соблюдение ряда условий, а именно, помимо наличия более ранней даты приоритета противопоставленного товарного знака, сходства сравниваемых обозначений и однородности сопоставляемых товаров противопоставленному товарному знаку, прежде всего, необходимо иметь действующий статус правовой охраны.

Следует констатировать, что на дату (29.05.2020) государственной регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №759780 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №277453 уже не действовала, поскольку была прекращена 05.07.2019 федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению его правообладателя на тот момент – компании АйТН Фортунес Ф.З.С, ОАЭ. При этом административный орган не мог знать о недобросовестности действий этого лица по подаче такого заявления.

Следовательно, на момент предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №759780 оснований для применения положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса у административного органа не имелось.

Между тем коллегия приняла во внимание довод возражения о том, что в соответствии с определениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.08.2022 и от 19.08.2022 по делу №А56-14705/2017/сд.2 сделки о распоряжении исключительным правом на противопоставленный товарный знак по свидетельству №227453 были признаны незаконными, а в исполнении указанных определений суда 03.10.2022 административным органом была внесена запись в Госреестр о действительном правообладателе этого товарного знака, которым является ООО «МАРТ». Кроме того, незаконной была признана запись в Госреестре о прекращении правовой охраны товарного знака по

свидетельству №227453 от 05.07.2019 на основании определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.10.2024 по делу А56-14705/2017/сд.4. Соответствующие сведения о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №227453 является действующей, была внесена в Госреестр 30.10.2024.

Следует указать, что ООО «МАРТ», будучи правообладателем товарного знака по свидетельству №227453, продлил действие правовой охраны этого средства индивидуализации только до 22.03.2020.

Возможность обратиться в административный орган с ходатайством о продлении правовой охраны товарного знака по свидетельству №227453 появилась у ООО «МАРТ» после вынесения Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области определения от 26.10.2024 по делу А56-14705/2017/сд.4. Поскольку в разумный срок такого обращения от ООО «МАРТ» не поступило, административный орган внес в Госреестр запись от 19.05.2025 о прекращении правовой охраны товарного знака в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №227453.

Законность и обоснованность действий Роспатента по прекращению правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №227453 была установлена решением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2026 по делу №СИП-746/2025.

Таким образом, на момент (29.04.2025) обращения ООО «МАРТ» с настоящим возражением правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №227453 уже не действовала, следовательно, оснований для применения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данном деле не имеется.

Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения настоящего возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №759780.