


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 25.04.2025, поданное компанией OXERRA HONG KONG LIMITED, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1053435 при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом, установленным по дате подачи (05.02.2024) заявки № 2024710247, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.10.2024 за №1053435 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мирон Групп», г. Краснодар (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 01,




02, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2025 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 1053435 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 8, и 9 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, создано 26.11.1996, что подтверждается представленным свидетельством о регистрации, и было переименовано в OXERRA HONG KONG LIMITED 02.05.2023, что подтверждается представленным свидетельством о перемене наименования;

- элементом фирменного наименования лица, подавшего возражение, обладающим различительной способностью, является слово «OXERRA», которое, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- OXERRA HONG KONG LIMITED с мая 2023 года поставляет на территорию Российской Федерации химическое сырьё с нанесённым на упаковки обозначением  и сходными с ним обозначениями, выполненными в другой цветовой гамме ( , ) в зависимости от упаковки и вида товара, что подтверждается приложенными к настоящему возражению документами;

- представленные доказательства в своей совокупности подтверждают фактическое ведение деятельности OXERRA HONG KONG LIMITED по реализации химического сырья, в первую очередь железо-окисных пигментов «OXERRA»;

- представляется очевидным, что виды деятельности юридического лица с фирменным наименованием OXERRA HONG KONG LIMITED (в частности, услуги по реализации химического сырья, в первую очередь железо-окисных пигментов «OXERRA») являются идентичными либо однородными всем товарам и услугам 01, 02 и 35 классов МКТУ (химическое сырьё и услуги по его реализации), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицо, подавшее возражение, обладает авторским правом на логотип, сходный с оспариваемым товарным знаком;

- CATHAY COLORS & PIGMENTS LIMITED (с 02.05.2023 – OXERRA HONG KONG LIMITED) 20.02.2023 заключило с Whistle Communications LLC (США) договор на разработку фирменного стиля, в результате чего 25.03.2023 заказчику был передан итоговый результат – Руководство по использованию корпоративного стиля, в котором содержатся, в частности, следующие произведения:



- логотип «OXERRA» (объект авторского права – произведение) размещён на официальном сайте OXERRA Group <https://www.oxerra.com/>. Нахождение логотипа «OXERRA» в свободном доступе как минимум по состоянию на 16.05.2023 подтверждается сведениями электронного архива Wayback Machine, принадлежащего некоммерческой библиотеке Архива Интернета (Internet Archive). Таким образом, очевидно, что ООО «Мирон Групп» имело возможность скопировать данное произведение, находящееся в свободном доступе;

- лицо, подавшее возражение, также полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Мирон Групп» способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- ребрендинг группы компаний Cathay Industries широко освещался в российских и зарубежных СМИ. Компания OXERRA HONG KONG LIMITED приняла участие с новым логотипом в одной из крупнейших специализированных международных выставок покрытий – CHINA COAT 2023, проходившей в Шанхае, КНР с 15 по 17 ноября 2023 года;

- письмами OXERRA HONG KONG LIMITED о поставщике от 03.04.2023 и от 01.11.2024 подтверждается, что ООО «Нортекс» является авторизованным поставщиком пигментов под обозначением «OXERRA» на территории России с 03.04.2023 по 31.12.2025;

- ООО «Нортекс-Юг» приобретает товары для реализации у ООО «Нортекс», что подтверждается письмом ООО «Нортекс» о предоставлении права реализации

продукции № 330 от 10.01.2024, договором между ООО «Нортекс-Юг» и ООО «Нортекс» № 105 от 15.05.2009, универсальными передаточными документами №301 от 12.01.2024, № 807 от 22.01.2024, № 2665 от 13.02.2024, № 4213 от 04.03.2024, № 6043 от 25.03.2024 и другими;

- представленными документами подтверждается, что с мая 2023 года ООО «Нортекс» закупает у OXERRA HONG KONG LIMITED, импортирует в Россию и реализует химическое сырьё с нанесённым на упаковки сходными обозначениями;

- лицо, подавшее возражение, считает необходимым также дополнительно представить: коносамент № TSTSH1170033 от 07.07.2023 с переводом; коносамент № TSTSH1192124 от 23.07.2023 с переводом; дебет-авизо от 04.10.2023. Коносаменты фиксируют факт получения груза для транспортировки и подтверждают факт перевозки груза из порта Шанхая, Китай, в порт Владивостока, Российская Федерация, а дебет-авизо (АО «Райффайзенбанк», г. Москва) подтверждает оплату ООО «Нортекс» по контракту № NOR-ССР/3 от 16.05.2022 за поставленный OXERRA HONG KONG LIMITED товар;

- декларация на товары № 10702070/170723/3290151 от 17.07.2023 подтверждает перемещение поставленного OXERRA HONG KONG LIMITED химического сырья на территорию Российской Федерации и в графе 44 «Дополнит. информация/ Представл. Документы» содержит указание на коносамент № TSTSH1170033 от 07.07.2023, контракт № NOR-ССР/3 от 16.05.2022 между ООО «Нортекс» и OXERRA HONG KONG LIMITED, дополнение 2 от 08.05.2023 к контракту № NOR-ССР/3 от 16.05.2022 и инвойс № CR0534/23 от 07.07.2023;

- с 2021 года ООО «Мирон Групп» и аффилированное лицо, входящее с ним в одну группу лиц, а именно ИП Прудников Игорь Александрович (ИНН 230814685301), являющийся генеральным директором ООО «Мирон Групп», регулярно приобретали у ООО «Нортекс» и ООО «Нортекс-Юг» для последующей перепродажи химическое сырьё;

- декларация на товары № 10702070/300723/3310334 от 30.07.2023 подтверждает перемещение поставленного OXERRA HONG KONG LIMITED химического сырья на территорию Российской Федерации и в графе 44 «Дополнит.

информация/ Представл. Документы» содержит указание на коносамент № TSTSH1192124 от 23.07.2023, контракт № NOR-ССР/3 от 16.05.2022 между ООО «Нортекс» и OXERRA HONG KONG LIMITED, дополнение 2 от 08.05.2023 к контракту № NOR-ССР/3 от 16.05.2022 и инвойс № CR0593/23 от 23.07.2023;

- подавая заявку на регистрацию товарного знака, ООО «Мирон Групп», обладая информацией о наличии на рынке хозяйствующего субъекта-конкурента, использующего тождественное обозначение для индивидуализации однородных товаров, имело цель введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- цель введения потребителей в заблуждение и неслучайность выбранного ООО «Мирон Групп» обозначения подтверждается тем, что ООО «Мирон Групп» помимо регистрации в качестве товарного знака обозначения, используемого ООО «Нортекс-Юг» и ООО «Нортекс», 01.10.2024 подало на государственную регистрацию в качестве товарного знака заявку со словесным элементом «OMNICON», тождественный фирменному наименованию и обозначению, используемому для индивидуализации датского производителя индустриального химического сырья Omnicon A/S (Stødagervej 6, 6400 Sønderborg, Denmark).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1053435 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Certificate of incorporation 26.11.1996;
2. Перевод Свидетельства о регистрации от 26.11.1996;
3. Certificate of change of name 02.05.2023;
4. Перевод Свидетельства о перемене наименования от 02.05.2023;
5. Выписка из торгового реестра в отношении OXERRA HONG KONG LIMITED;
6. Перевод выписки из торгового реестра в отношении OXERRA HONG KONG LIMITED;
7. Письмо OXERRA HONG KONG LIMITED от 03.04.2023;

8. Перевод письма OXERRA HONG KONG LIMITED от 03.04.2023;
9. Письмо OXERRA HONG KONG LIMITED от 08.05.2023;
10. Перевод письма OXERRA HONG KONG LIMITED от 08.05.2023;
11. Письмо OXERRA HONG KONG LIMITED о поставщике от 03.04.2023;
12. Письмо OXERRA HONG KONG LIMITED о поставщике от 01.11.2024;
13. Branding identity design contract 28.02.2023;
14. Перевод договора на разработку корпоративного стиля от 28.02.2023;
15. Identity Guidelines OXERRA HONG KONG LIMITED;
16. Перевод Руководства по использованию корпоративного стиля OXERRA HONG KONG LIMITED;
17. Распечатка страницы https://mostitsky_en_ru.academic.ru/19016/Limited;
18. Распечатка страницы https://economy_en_ru.academic.ru/38259/Ltd.;
19. Распечатка страницы <https://translate.academic.ru/limited/en/ru/>;
20. Контракт № NOR-CCP/3 от 16.05.2022 между ООО «Нортекс» и OXERRA HONG KONG LIMITED;
21. Дополнение 2 от 08.05.2023 к Контракту № NOR-CCP/3 от 16.05.2022;
22. Инвойс № CR0534/23 от 07.07.2023;
23. Перевод инвойса № CR0534/23 от 07.07.2023;
24. Инвойс № CR0593/23 от 23.07.2023;
25. Перевод инвойса № CR0593/23 от 23.07.2023;
26. Декларация на товары № 10702070/170723/3290151 от 17.07.2023;
27. Декларация на товары № 10702070/300723/3310334 от 30.07.2023;
28. Фотографии упаковок товара с нанесённым обозначением «OXERRA»;
29. Инвойс № CR0491/23 от 21.06.2023 на поставку пигментов на территорию Новой Зеландии с коносаментом;
30. Перевод инвойса № CR0491/23 от 21.06.2023 на поставку пигментов на территорию Новой Зеландии с коносаментом;
31. Инвойс № CR0590/23 от 19.07.2023 на поставку пигментов на территорию Австралии;

32. Перевод инвойса № CR0590/23 от 19.07.2023 на поставку пигментов на территорию Австралии;

33. Инвойсы № CR0630/23 и № CR0639/23 от 09.08.2023 на поставку пигментов на территорию Южно-Африканской Республики с коносаменами;

34. Перевод инвойса № CR0630/23 от 09.08.2023 на поставку пигментов на территорию Южно-Африканской Республики;

35. Договор поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Терем Железобетонные технологии» № 3421 от 23.03.2023;

36. Универсальный передаточный документ № 21264 от 02.10.2023;

37. Универсальный передаточный документ № 24442 от 09.11.2023;

38. Распечатка страницы <https://finance.rambler.ru/business/50495262-cathay-industries-menyaet-nazvanie-brenda-na-oxerra-posle-zaversheniya-sdelki-popriobreteniyu-biznesa-venator/>;

39. Распечатка страницы <https://news.myseldon.com/ru/news/index/281393599>;

40. Распечатка страницы <https://delovoy.info/cathay-industries-menyaet-nazvanie-brenda-na-oxerra-posle-zaversheniya-sdelki-po-priobreteniyu-biznesa-venator.html>;

41. Распечатка страницы <https://infonex.ru/a-cathay-industries-menyaet-nazvanie-brenda-na-oxerra-a-posle-zaversheniya-sdelki-po-priobreteniyu-biznesa-venator/>;

42. Распечатка страницы <https://tolkochto.ru/news/140962.html>;

43. Распечатка страницы <https://nazpress.ru/society/a-cathay-industries-menjaet-nazvanie-brenda-na-oxerra-a-posle-zavershenija-sdelki-po-priobreteniju-biznesa-venator.html>;

44. Распечатка страницы <https://www.pcimag.com/articles/111247-cathay-industries-rebrands-after-closing-acquisition-of-a-pigment-division>;

45. Перевод страницы <https://www.pcimag.com/articles/111247-cathay-industries-rebrands-after-closing-acquisition-of-a-pigment-division>;

46. Распечатка страницы <https://www.prnewswire.com/news-releases/cathay-industries-rebrands--oxerra----venator-iron-oxide-pigments-301788548.html>;

47. Перевод страницы <https://www.prnewswire.com/news-releases/cathay-industries-rebrands--oxerra---venator-iron-oxide-pigments-301788548.html>;
48. Распечатка страницы (сведения об участии в выставке) https://www.chinacoat.net/2023/exhlist/Exh_detail_ch.asp?exhid=230095;
49. Перевод страницы (сведения об участии в выставке) https://www.chinacoat.net/2023/exhlist/Exh_detail_ch.asp?exhid=230095
50. Диплом об образовании переводчика;
51. Договор транспортной экспедиции между ИП Прудниковым И.А. и ООО «Нортекс» № 01/04/2016 от 01.04.2016;
52. Акт № 126 от 03.11.2023 с приложениями;
53. Акт № 127 от 10.11.2023 с приложениями;
54. Реестр документов ООО «Нортекс-Юг» «Поступление (акт, накладная, УПД)» за 2022 год;
55. Реестр документов ООО «Нортекс-Юг» «Поступление (акт, накладная, УПД)» за 2023 год;
56. Договор поставки между ООО «Мирон Групп» и ООО «Нортекс-Юг» № 22 от 19.05.2021;
57. Спецификация № 1 от 01.02.2023 к договору поставки № 22 от 19.05.2021;
58. Спецификация № 1 от 17.02.2023 к договору поставки № 22 от 19.05.2021;
59. Спецификация № 5 от 12.07.2023 к договору поставки № 22 от 19.05.2021;
60. Спецификация № 8 от 31.08.2023 к договору поставки № 22 от 19.05.2021;
61. Коммерческое предложение ООО «Мирон Групп»;
62. Договор поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Выбор-Мск» № 2761 от 25.04.2022;
63. Спецификация № 4 от 28.09.2023 к договору поставки № 2761 от 25.04.2022;
64. Спецификация № 5 от 28.09.2023 к договору поставки № 2761 от 25.04.2022;
65. Универсальный передаточный документ № 2048 от 06.02.2023;
66. Универсальный передаточный документ № 18946 от 05.09.2023;

67. Договор поставки между ООО «Нортекс» и ООО «ЗВИ» № 504 от 29.01.2019;

68. Спецификация № 35 от 06.07.2023 к договору поставки № 504 от 29.01.2019;

69. Спецификация № 36 от 22.09.2023 к договору поставки № 504 от 29.01.2019;

70. Универсальный передаточный документ № 4461 от 13.03.2023;

71. Универсальный передаточный документ № 6519 от 05.04.2023;

72. Универсальный передаточный документ № 14369 от 11.07.2023;

73. Универсальный передаточный документ № 21074 от 29.09.2023;

74. Универсальный передаточный документ № 21103 от 29.09.2023;

75. Универсальный передаточный документ № 26767 от 07.12.2023;

76. Договор поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Выбор-СПб» № 2776 от 06.05.2022;

77. Спецификация № 4 от 13.04.2023 к договору поставки № 2776 от 06.05.2022;

78. Универсальный передаточный документ № 6365 от 03.04.2023;

79. Универсальный передаточный документ № 17085 от 10.08.2023;

80. Универсальный передаточный документ № 17203 от 11.08.2023;

81. Договор поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Лентехстром-Комплект» № 90 от 19.03.2018;

82. Универсальный передаточный документ № 5556 от 24.03.2023;

83. Универсальный передаточный документ № 7620 от 18.04.2023;

84. Договор поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Полар Инвест» № 3007 от 22.08.2022;

85. Спецификация № 1 от 21.04.2023 к договору поставки № 3007 от 22.08.2022;

86. Спецификация № 2 от 26.04.2023 к договору поставки № 3007 от 22.08.2022;

87. Спецификация № 3 от 26.07.2023 к договору поставки № 3007 от 22.08.2022;
88. Спецификация № 4 от 09.10.2023 к договору поставки № 3007 от 22.08.2022;
89. Универсальный передаточный документ № 9552 от 15.05.2023;
90. Универсальный передаточный документ № 16272 от 01.08.2023;
91. Универсальный передаточный документ № 19221 от 06.09.2023;
92. Универсальный передаточный документ № 22077 от 10.10.2023;
93. Договор поставки между ООО «Нортекс» и ООО «КВМ-ХИМСНАБ» № 134 от 30.06.2022;
94. Универсальный передаточный документ № 1470 от 31.10.2023;
95. Универсальный передаточный документ № 971 от 19.07.2023;
96. Договор поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Стройполимер-К» № 26/03 от 05.03.2022;
97. Универсальный передаточный документ № 839 от 29.06.2023;
98. Письмо ООО «Нортекс» о предоставлении права реализации № 330 от 10.01.2024;
99. Договор между ООО «Нортекс-Юг» и ООО «Нортекс» № 105 от 15.05.2009;
100. Универсальный передаточный документ № 301 от 12.01.2024;
101. Универсальный передаточный документ № 807 от 22.01.2024;
102. Договор поставки между ООО «Мирон Групп» и ООО «Нортекс» № 1877 от 23.03.2021;
103. Универсальный передаточный документ № 9204 от 11.05.2023;
104. Универсальный передаточный документ № 9250 от 11.05.2023;
105. Универсальный передаточный документ № 9310 от 11.05.2023;
106. Универсальный передаточный документ № 9418 от 12.05.2023;
107. Универсальный передаточный документ № 9714 от 17.05.2023;
108. Универсальный передаточный документ № 10421 от 24.05.2023;
109. Универсальный передаточный документ № 11057 от 01.06.2023;

110. Универсальный передаточный документ № 27583 от 02.12.2024;
111. Письмо ФТС от 06.12.2024 № 14-35/77375 «О товарном знаке «OXERRA»;
112. Письмо ООО «Мирон Групп»;
113. Протокол осмотра места происшествия от 12.12.2024;
114. Информационная справка об организационной структуре Группы OXERRA;
115. Перевод информационной справки об организационной структуре Группы OXERRA;
116. Видеозаписи, отражающие наличие реальных производственных мощностей и осуществления технологического процесса производства химического сырья;
117. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения «OMNICON» требованиям законодательства;
118. Коносамент № TSTSH1170033 от 07.07.2023 с переводом;
119. Коносамент № TSTSH1192124 от 23.07.2023 с переводом;
120. Дебет-авизо от 04.10.2023;
121. Письмо OXERRA HONG KONG LIMITED от 21.07.2025;
122. Письма контрагентов ООО «Нортекс», запросы, спецификации, УПД и подтверждения оплаты по ним;
123. Договор № 20126 от 16.10.2023 на участие в выставке «2024 Краснодар YugBuild» с дополнительным соглашением № 1 от 22.12.2023 о макете павильона для выставки с обозначением OXERRA.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, 22.09.2025 представил отзыв по его мотивам, существо которого сводится к следующему:

- на момент регистрации товарного знака OXERRA никаких сходств до степени смешения с более ранним фирменным наименованием не было установлено;

- товарный знак в Китае был фактически зарегистрирован позже, чем у компании «Мирон Групп»;

- поставляемая продукция согласно таможенным декларациям не заявлена как продукция «OXERRA», а следовательно факт ввоза продукции под данным товарным знаком на территорию Российской Федерации не подтвержден. Ввозимая продукция не имеет товарного знака и имеет общепознавательное описание как Оксид Железа. В графе «товарный знак» написано «отсутствует». Поэтому ввозимая по предоставленным инвойсам продукция не имеет отношения к товарному знаку «OXERRA»;

- отсутствуют доказательства официальной реализации продукции под товарным знаком «OXERRA», в документах строгой налоговой отчетности данный пигмент указан как FERROTINT и CATHAYGRAN. Предоставленные инвойсы являются не более чем подтверждением договоренности о поставках, которые не имеют гарантий к исполнению;

- ООО «Мирон Групп» подало заявление в ФТС на регистрацию в реестре ТРОИС. После проведения проверки ФТС внесла ООО «Мирон Групп» в реестр (рег. номер по реестру 07056/13216-001/ТЗ-051224). Это доказывает тот факт, что на момент внесения ООО «Мирон Групп» в реестр ТРОИС продукция под товарным знаком «OXERRA» границу Российской Федерации официально не пересекала;

- товарный знак «OXERRA» принадлежит на территории Китая компании Nutai Pigment, а не заявителю OXERRA HONG KONG LIMITED. В связи с чем не ясно на каких основаниях OXERRA HONG KONG LIMITED пытается оспорить наше исключительное право на территории Российской Федерации;

- касаясь авторского права на использование обозначения мы прикладываем файл с разработкой товарного обозначения от 2014 года, а также УПД и выписки с расчетного счета в подтверждение реализации продукции под данным наименованием на территории Российской Федерации от 2022 года, что является более ранним чем разработка логотипа лица, подавшего возражение;

- правообладатель представляет нотариально заверенное изучение ранее предоставленного файла с логотипом «OXERRA». В данном документе отображены

метаданные файла, в которых видно, что дата создания данного логотипа является 23.12.2013;

- единственное изменение произошло в шрифте, для регистрации товарного знака логотип был выполнен в общедоступном шрифте Mundial Black с некоторыми художественными доработками, данный шрифт находится в свободном для скачивания и использования доступе. Шрифт Mundial Black разработан компанией TipoType Team и активно используется во всем мире.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы правообладателя оспариваемого товарного знака к отзыву приложены:

123. Решение экспертизы по заявке MIRON GROUP MGCHEMICAL;
124. Данные файла OXERRA-OMEGA 1500-1500;
125. Платежки Газ СерВМС;
126. Платежки Строй Форм;
127. УПД и письмо Газ СерВНС;
128. УПД и письмо Строй Форм;
129. Свидетельство о регистрации товарного знака №1053435;
130. Выписка ФИПС;
131. ФТС Реестр ТРОИС;
132. Чеки и УПД с контрольных закупок;
133. Данные с открытых источников патентных знаков Китая;
134. Экспертиза, проведенная по запросу ГУ МВД по городу Краснодару;
135. Фото изъятой у ООО «Нортекс-Юг» продукции;
136. Постановление о возбуждении уголовного дела;
137. Инструкция для корректного просмотра PSD-файла с разработкой логотипа "OXERRA";
138. УПД с подтверждением оплаты за 2023 год, подтверждающие использование обозначения "OXERRA";
139. Выписки ЕГРЮЛ;

140. Нотариально заверенное исследование файла PSD OXERRA- OMEGA.

Лицо, подавшее возражение, 28.10.2025 представило свои пояснения на отзыв правообладателя, которые сводятся к следующему:

- довод ООО «Мирон Групп» о законности регистрации товарного знака в связи с проведением экспертизы заявки несостоятелен;

- аргументы и доказательства правообладателя, связанные с товарным знаком КНР «OXERRA» № 70561023, не имеют отношения к настоящему делу;

- компания HUTAI PIGMENT (SHANGHAI) CO., LTD (входит в OXERRA GROUP, что подтверждается приложенной к дополнению к возражению № 984/04-2025 от 30.04.2025 справкой о структуре группы) по поручению OXERRA HONG KONG LIMITED задолго до подачи ООО «Мирон Групп» заявки в России на оспариваемый товарный знак (05.02.2024) подала в КНР заявку на товарный знак «OXERRA» 30.03.2023;

- выводы ООО «Мирон Групп» о неисполнении поставок по инвойсам не соответствуют материалам дела;

- сам факт возбуждения уголовного дела, пусть и с последующей отменой постановления, доказывает заинтересованность OXERRA HONG KONG LIMITED в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «OXERRA» по свидетельству № 1053435.

К пояснениям приложено постановление заместителя прокурора Карасунского административного округа г. Краснодара от 08.07.2025.

Лицо, подавшее возражение, 13.04.2026 представило заключение экспертов А.Д. Захаренко и Г. И. Тыцкой от 13.04.2026 по результатам компьютерно-технического исследования [141].

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.05.2026, правообладатель отсутствовал. Ходатайство правообладателя от 15.05.2026 о переносе заседания коллегии в связи с обострившимся аппендицитом было рассмотрено коллегией на заседании, правообладателю было отказано в удовлетворении данного ходатайства, что отражено в протоколе заседания от

15.04.2026. Отказ в удовлетворении ходатайства о переносе обусловлен отсутствием документального подтверждения факта болезни.

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

С учетом даты (05.02.2024) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1053435 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с

наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы


или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами в соответствии с пунктами 41-44 настоящих Правил.

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.

В поступившем 25.04.2025 возражении заинтересованность компании OXERRA HONG KONG LIMITED обусловлена тем, что лицо, подавшее возражение, утверждает, что ему принадлежит авторское право на произведение, сходное с оспариваемым товарным знаком. Лицо, подавшее возражение, также указывает на несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с отличительной частью его фирменного наименования («OXERRA»), право на которое возникло ранее приоритета оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, указано, что регистрация товарного знака по свидетельству №1053435 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги). Учитывая вышеизложенное, следует признать заинтересованность компании OXERRA HONG KONG LIMITED в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый знак «  » по свидетельству №1053435 состоит из словесного элемента «OXERRA», выполненного с графической проработкой буквы «О». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 02, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении содержится довод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении оспариваемых товаров и услуг была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Для того чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Сравнительный анализ отличительной части фирменного наименования «OXERRA HONG KONG LIMITED» / «ОКСЕРА ГОНК КОНГ ЛИМИТЭД» лица, подавшего возражение, и словесного элемента «OXERRA» оспариваемого знака показал, что обозначения включают фонетически тождественный элемент «OXERRA» [ОКСЕ-РА].

Анализ словарно-справочной литературы показал отсутствие семантического значения слова «OXERRA», в связи с чем, проведение анализа на наличие сходства по семантическому признаку не представляется возможным.

По графическому признаку элементы «OXERRA» выполнены буквами одного алфавита, латинского, что приводит к их сходству.

Таким образом, сходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого знака обусловлено фонетическим тождеством и графическим сходством словесного элемента «OXERRA» [ОКСЕ-РА].

Коллегией были приняты во внимание сведения [1-6], представленные лицом, подавшим возражение, которые представляют собой свидетельство о регистрации от 26.11.1996 компании CATHAY COLORS & PIGMENTS LIMITED, свидетельство от 02.05.2023 о перемене наименования компании CATHAY COLORS & PIGMENTS LIMITED в OXERRA HONG KONG LIMITED и выписка из торгового реестра в

отношении OXERRA HONG KONG LIMITED. Таким образом, установлено, что дата возникновения исключительного права на фирменное наименование OXERRA HONG KONG LIMITED - 02.05.2023, что является датой ранее приоритета оспариваемого товарного знака 05.02.2024.

В качестве подтверждения ведения фактической деятельности на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, представлены [20-27]: контракт № NOR-CCP/3 от 16.05.2022 между ООО «Нортекс» и CATHAY COLORS & PIGMENTSLIMITED; дополнение 2 от 08.05.2023 к Контракту № NOR-CCP/3 от 16.05.2022; инвойс № CR0534/23 от 07.07.2023; инвойс № CR0593/23 от 23.07.2023; декларация на товары № 10702070/170723/3290151 от 17.07.2023; декларация на товары № 10702070/300723/3310334 от 30.07.2023; которые, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждают деятельность однородную оспариваемым товарам и услугам 01, 02, 35 классов МКТУ.

Согласно контракту № NOR-CCP/3 от 16.05.2022 CATHAY COLORS & PIGMENTSLIMITED обязалось поставлять в адрес ООО «Нортекс» химическое сырье для промышленности согласно спецификациям, указанным в инвойсах. Дополнением 2 от 08.05.2023 к Контракту № NOR-CCP/3 от 16.05.2022 установлено, что в связи с реорганизацией изменилось название компании CATHAY COLORS & PIGMENTSLIMITED на OXERRA HONG KONG LIMITED, реквизиты компании остались неизменными.

Анализ представленных таможенных деклараций на товары №10702070/170723/3290151 от 17.07.2023; № 10702070/300723/3310334 от 30.07.2023 показал, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.02.2024) компания OXERRA HONG KONG LIMITED поставляла ООО «Нортекс» такие товары как красители минеральные, пигменты и препараты с диоксидом титана, минеральные красители. Указанные декларации содержат указание на коносамент № TSTSH1170033 от 07.07.2023, контракт № NOR-CCP/3 от 16.05.2022 между ООО «Нортекс» и OXERRA HONG KONG LIMITED, дополнение 2 от 08.05.2023 к контракту № NOR-CCP/3 от 16.05.2022 и инвойсы № CR0534/23 от 07.07.2023 и № CR0593/23 от 23.07.2023.

Таким образом, установлено, что таможенные декларации №10702070/170723/3290151 и №10702070/300723/3310334, содержащие ссылки на коносамент и инвойсы, официально фиксируют факт пересечения товарами границы Российской Федерации и их выпуск в оборот.

Все поставки сырья (минеральных красителей, пигментов и препаратов с диоксидом титана) осуществлены в июле 2023 года, что предшествует дате приоритета оспариваемого товарного знака (05.02.2024).

Продажа и доставка продукции российскому контрагенту (ООО «Нортекс») признается непосредственным осуществлением деятельности лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации.

Специфика поставляемых товаров (химическое сырье, красители) и их распространение напрямую соотносится с оспариваемыми товарами 01 класса МКТУ *«вещества химические для изготовления красок; химикаты для производства эмали, за исключением пигментов красок; вещества химические для изготовления пигментов; препараты химические для производства пигментов; оксиды железа; оксид титана; порошки оксидов металлов промышленного назначения; добавки для формовочного песка на основе оксида железа для использования в производстве отлитых металлических изделий; добавки химические для бетона»*, 02 класса МКТУ *«диоксид титана [пигмент]; пигменты; красители; красители для бетона; пигменты цветные; пигменты для использования при приготовлении красок»*, является комплексом услуг однородных оспариваемым услугам 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; управление бизнесом оптовой и розничной торговли; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что компанией OXERRA HONG KONG LIMITED велась фактическая деятельность на территории Российской Федерации с использованием своего фирменного наименования в отношении оспариваемых товаров и услуг, о наличии оснований для признания

оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В возражении содержится довод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1053435 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.


В подтверждение вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, указывает, что 20.02.2023 CATHAY COLORS & PIGMENTS LIMITED (с 02.05.2023 – OXERRA HONG KONG LIMITED) заключила с Whistle Communications LLC (США) договор на разработку фирменного стиля [14], согласно условиям которого Whistle Communications LLC обязалось, в том числе, разработать варианты дизайна логотипа на основе технического задания и исследования, обсудить с заказчиком эскизы и варианты, после чего подготовить презентацию.

Стороны согласовали, что после передачи заказчику Руководства по использованию корпоративного стиля, ему переходят исключительные права на все включённые в состав руководства произведения.


Компания Whistle Communications LLC 25.03.2023 завершила выполнение работ по договору на разработку фирменного стиля и передала заказчику итоговый результат – Руководство по использованию корпоративного стиля [16], в котором содержатся, в

частности, следующие произведения:



Сравнительный анализ указанных выше произведений и оспариваемого товарного знака  по свидетельству №1053435 показал их сходство (касается 1, 3, 4) и тождество (касается 2).

Также следует отметить, что правообладатель в материалы дела представил нотариально заверенное исследование файла PSD OXERRA- OMEGA [140]. В

данном документе отображено обозначение «» и метаданные файла, в которых видно, что дата создания данного логотипа является 23.12.2013, что

предшествует дате создания Руководства, представленного лицом, подавшим возражение (25.03.2023).

Коллегией было принято во внимание заключение экспертов А. Д. Захаренко и Г. И. Тыцкой от 13.04.2026 по результатам компьютерно-технического исследования [141], представленное лицом, подавшим возражение, согласно которому эксперты пришли к выводу о том, что на основании сведений, зафиксированных в протоколе обеспечения доказательств от 29.12.2025, подготовленном Гольцовой Валерией Сергеевной, достоверно установить дату создания файла «OXERRA-OMEGA 1500-1500 V1.psd» не представляется возможным.




Следует отдельно отметить, что из решения Краснодарского УФАС России № СИ/27146/25 от 12.11.2025 следует, что «комиссия изучив свойства представленного файла установила: Имя: OXERRA-OMEGA 1500-1500 VI Приложение: Adobe Acrobat 22.3. Дата создания: 30.06.2025 в 13:28:02». Таким образом, дата создания логотипа правообладателем является более поздней.

Изложенное позволяет признать обоснованными доводы возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №1053435 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса в силу его сходства с объектом авторского права, права принадлежат лицу, подавшему возражение, и возникли до даты приоритета оспариваемого знака.

В своем возражении компания OXERRA HONG KONG LIMITED указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №1053435 в отношении товаров и услуг 01, 02, 35 классов МКТУ была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, указывает, что CATHAY COLORS & PIGMENTS LIMITED (зарегистрирован в КНР 26.11.1996) переименован в OXERRA HONG KONG LIMITED 02.05.2023, что подтверждается приложенными свидетельством о регистрации и свидетельством о перемене наименования.

Ребрендинг группы компаний Cathay Industries широко освещался в российских и зарубежных СМИ. OXERRA HONG KONG LIMITED приняла участие с новым логотипом в одной из крупнейших специализированных международных выставок покрытий – CHINA COAT 2023, проходившей в Шанхае, КНР с 15 по 17 ноября 2023 года.

Компания OXERRA HONG KONG LIMITED с мая 2023 года поставляет на территорию Российской Федерации химическое сырьё с нанесённым на упаковки обозначением  и сходными с ним обозначениями, выполненными в другой цветовой гамме ( , ) в зависимости от упаковки и вида товара.

Письмами OXERRA HONG KONG LIMITED о поставщике от 03.04.2023 и от 01.11.2024 подтверждается, что ООО «Нортекс» является авторизованным поставщиком пигментов под обозначением «OXERRA» на территории России с 03.04.2023 по 31.12.2025.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №1053435 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (лица, оказывающего услуги).

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Из материалов дела следует, что ООО «Нортекс» реализует закупленное у OXERRA HONG KONG LIMITED химическое сырьё (в первую очередь железно-оксидные пигменты и композитные материалы), в том числе, на территории Московской области, Ленинградской области, Краснодарского края, что подтверждается, в частности, договором поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Выбор-Мск» (Московская область) № 2761 от 25.04.2022, спецификациями № 4 от 28.09.2023 и № 5 от 28.09.2023 к договору поставки № 2761 от 25.04.2022, универсальными передаточными документами № 2048 от 06.02.2023, № 18946 от 05.09.2023, № 1074 от 23.01.2024, № 1075 от 23.01.2024, договором поставки между ООО «Нортекс» и ООО «ЗВИ» (Московская область) № 504 от 29.01.2019, спецификациями № 35 от 06.07.2023,

№ 36 от 22.09.2023 к договору поставки № 504 от 29.01.2019, универсальными передаточными документами № 4461 от 13.03.2023, № 6519 от 05.04.2023, № 14369 от 11.07.2023, № 21074 от 29.09.2023, № 21103 от 29.09.2023, № 26767 от 07.12.2023; договором поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Выбор-СПб» (Ленинградская область) № 2776 от 06.05.2022, спецификацией № 4 от 13.04.2023 к договору поставки № 2776 от 06.05.2022, универсальными передаточными документами № 6365 от 03.04.2023, № 17085 от 10.08.2023, № 17203 от 11.08.2023, договором поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Лентехстром-Комплект» (Ленинградская область) № 90 от 19.03.2018, универсальными передаточными документами № 5556 от 24.03.2023, № 7620 от 18.04.2023, договором поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Полар Инвест» (Ленинградская область) № 3007 от 22.08.2022, спецификациями № 1 от 21.04.2023, № 2 от 26.04.2023, № 3 от 26.07.2023, № 4 от 09.10.2023, универсальными передаточными документами № 9552 от 15.05.2023, № 16272 от 01.08.2023, № 19221 от 06.09.2023, № 22077 от 10.10.2023, договором поставки между ООО «Нортекс» и ООО «Терем Железобетонные технологии» (Краснодарский край) № 3421 от 23.03.2023, универсальными передаточными документами № 21264 от 02.10.2023, № 24442 от 09.11.2023.

ООО «Нортекс-Юг» также реализует химическое сырьё (в первую очередь железо-оксидные пигменты и композитные материалы) OXERRA HONG KONG LIMITED, в том числе, на территории Краснодарского края и Ставропольского края, что подтверждается, в частности, договором поставки между ООО «Нортекс-Юг» и ИП Аржановским Яном Дмитриевичем (Краснодарский край) № 84 от 28.04.2022, универсальными передаточными документами № 39 от 22.01.2024, договором поставки между ООО «Нортекс-Юг» и ООО «Стройполимер-К» (Ставропольский край) № 26/03 от 05.03.2022, универсальными передаточными документами № 839 от 29.06.2023, договором поставки между ООО «Нортекс-Юг» и ООО «КВМ-ХИМСНАБ» (Ставропольский край) № 134 от 30.06.2022, универсальными передаточными документами № 1470 от 31.10.2023, № 971 от 19.07.2023.

Таким образом, установлено, что продукция под обозначением «OXERRA» на территории Российской Федерации реализуется различными лицами, в связи с чем

невозможно прийти к выводу о том, с каким конкретно лицом потребитель ассоциирует данную продукцию.

В материалы дела не представлено каких-либо сведений, на основании которых можно было бы прийти к выводу о том, что потребитель ассоциирует спорное обозначение именно с лицом, подавшим возражение, и что такие ассоциации возникли благодаря интенсивному использованию данного обозначения на территории Российской Федерации.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В материалы дела 29.01.2026 в адрес Роспатента на имя Ю.С. Зубова поступило обращение. Доводы обращения по существу, полностью повторяют доводы рассматриваемого возражения, анализ которого был изложен выше по тексту.

Из изложенного анализа следует, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пунктов 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1053435 недействительным полностью.