Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «МИР-2000», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023773280 при этом установила следующее.

Обозначение « **БОГАТЫРСКИЙ** » по заявке №2023773280 подано 10.08.2023 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ.

Роспатентом 17.02.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023773280 в отношении товаров 03, 05, 24, 28, 29, 30,

31 классов МКТУ, а в отношении остальных товаров и услуг установлено несоответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения, заявленного в качестве товарного знака, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками:

[1] - « БОГАТЫРЯНСКИЙ », зарегистрированным под №973476 с приоритетом от 03.10.22, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТЕХМАШ", 442961, Пензенская область, г. Заречный, ул. Дачная, д. 3, кв. 1, для однородных товаров и услуг 31, 35, 36, 41, 44 классов МКТУ;

[2]- « Богатырские », зарегистрированными под №887117 с приоритетом от 16.11.21, [3] - «БОГАТЫРСКИЕ» №0191074/1 с приоритетом 20.11.97 (срок действия продлен 20.11.2027), [4] - «

» №0166373 с приоритетом 24.09.96 (срок действия продлен 24.09.2026), [5] - « Богатырские » №0183991 с приоритетом 24.09.96 (срок действия продлен 24.09.2026) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Талосто", 196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 52, для товаров и услуг 29, 30, 42 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 29, 30, 35 классов МКТУ;

[6] - « », зарегистрированным под №441252 с приоритетом от 19.08.09, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Инициатива М",

109044, Москва, ул. Воронцовская, 44, для однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ;

[7] - « БОГАТЫРСКИЕ », зарегистрированным под №0219587 с приоритетом от 18.08.00 (срок действия продлен 18.08.2030), на имя Общества с ограниченной ответственностью "Рекитт Бенкизер АйПи", 115114, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, Шлюзовая наб., д. 4, этаж 3, для однородных товаров 25 класса МКТУ;

[8] - « БОГАТЫРСКИЙ BOGATIYRSKIY », зарегистрированным под №0216335 с приоритетом от 23.07.99 (срок действия продлен 23.07.2029), на имя Открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", 107140, Москва, ул.Малая Красносельская, д.7, стр.24, для однородных товаров и услуг 29, 30, 31 классов МКТУ.

В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 25, 29, 30, 31, 35, 36, 41, 44 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Одновременно указано, что противопоставления товарных знаков №0918249, №0551054, №0483106 сняты в связи с представлением письма-согласия от их правообладателей.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.08.2025 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель оспаривает отказ в регистрации обозначения по заявке №2023773280 в отношении следующей части товаров 30 класса МКТУ «*закуски легкие на основе хлебных злаков; каши [зерновые продукты]; каши молочные; крупа манная; крупы пищевые; продукты зерновые; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные*».

Единственными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023773280 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ явились указания со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 Кодекса на

товарные знаки по свидетельствам №№887117, 191074/1, 166373, 183991, 441252, 216335.

В возражении сообщается об обстоятельствах, о которых не было известно Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения, а именно о том, что в соответствии с договором отчуждения от 04.04.2025 к заявителю перешли исключительные права в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельств, на серию (блок) сходных товарных знаков «БОГАТЫРСКИЕ», «БОГАТЫРСКОЕ», «БОГАТЫРСКОЕ BOGATIRSKOE» по свидетельствам №№551054, 483106, 918249 с датами приоритета 17.05.2013, 14.01.2011, 24.09.2020. Заявление о регистрации отчуждения исключительного права поступило в Роспатент 08.04.2025. Принадлежащие после отчуждения заявителю сходные товарные знаки «БОГАТЫРСКИЕ» по свидетельствам №551054, 483106, 918249 с датой приоритета 17.05.2013 зарегистрированы, в том числе, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «*кофе; напитки кофейные; заменители кофе; цикорий [заменитель кофе]; чай; напитки чайные; какао-продукты; какао; напитки шоколадные; сахар; рис очищенный; каши; зерновые продукты; крупы пищевые; попкорн; мюсли; хлопья из зерновых продуктов; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; кукурузные палочки; суши; мед; глюкоза для кулинарных целей; пряности; специи; горчица; майонез; кетчуп [соус]; соусы [приправы]; уксус; приправы; соль поваренная; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей*».

На основе вышеизложенного выражена просьба изменить решение Роспатента от 17.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023773280 в отношении указанной выше части товаров 30 класса МКТУ в дополнение к товарам, для которых регистрация была проведена оспариваемым решением Роспатента.

Кроме того, от заявителя поступили дополнения от 27.01.2026, в которых указано следующее.

Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №191074/1 получил право на этот товарный знак в результате государственной регистрации договора об уступке товарного знака, дата регистрации договора -

23.12.2003, номер регистрации договора - 32256. При этом в перечне товаров, оставшихся у прежнего правообладателя, остались, в том числе, следующие товары 30 класса: «*рис, тапиока (маниока), саго, каши молочные, зерновые продукты, крупы пищевые, кукуруза измельченная, кукуруза поджаренная, кукурузные хлопья, кукуруза воздушная (попкорн), манная крупа, пищевые продукты на основе овса, дробленый овес, очищенный овес, овсяные хлопья, хлопья из зерновых продуктов, измельченный ячмень, ячневая крупа, кускус*».

Фактом государственной регистрации договора государственный административный орган (Роспатент) подтвердил, что не считает указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 191074/1 товары 30 класса однородными товарам товарной категории круп, каш, хлопьев и других зерновых продуктов. В дальнейшем на имя прежнего правообладателя были зарегистрированы следующие товарные знаки: №551054, 483106, 918249.

Таким образом, по мнению заявителя, государственный административный орган (Роспатент) четыре раза на протяжении длительного времени с 2003 по 2023 годы подтверждал то, что не считает товары 30 класса, указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 191074/1, однородными товарам товарной категории круп, каш, хлопьев и других зерновых продуктов. Это свидетельствует о наличии долговременного системного подхода Роспатента по этому вопросу и о наличии устойчивой сложившейся практики.

Заявитель просит учесть указанную практику и придерживаться соблюдения принципа правовой определенности в оценке вопросов однородности.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.08.2023) поступления заявки №2023773280 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с подпунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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; расположение 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 значения обозначений в разных языках); 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**БОГАТЫРСКИЙ**» по заявке №2023773280 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана согласно тексту возражения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «*каши [зерновые продукты]; каши молочные; крупа манная; крупы пищевые; продукты зерновые; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные*» в дополнение к товарам и услугам, для которых регистрация товарного знака осуществлена оспариваемым решением.

Принимая во внимание, что заявителем оспаривается отказ только в части товаров 30 класса МКТУ, то повторному анализу подлежат все те противопоставления, которые препятствуют регистрации именно в отношении

товаров 30 класса МКТУ. Данными противопоставлениями, согласно тексту оспариваемого решения Роспатента, являются товарные знаки [2] - «Богатырские» по свидетельству №887117 с приоритетом от 16.11.21, [3] - «БОГАТЫРСКИЕ» по свидетельству №0191074/1 с приоритетом 20.11.97 (срок действия продлен 20.11.2027), [6] - «МЕД СЛАДЕНЕЦ богатырский» по свидетельству №441252 с приоритетом от 19.08.09, [8] - «БОГАТЫРСКИЙ BOGATIYRSKIY» по свидетельству №0216335 с приоритетом от 23.07.99.

Анализ обозначения по заявке №2023773280 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «БОГАТЫРСКИЙ» и противопоставленные товарные знаки [2] - «Богатырские», [3] - «БОГАТЫРСКИЕ», [6] - «МЕД СЛАДЕНЕЦ богатырский», [8] - «БОГАТЫРСКИЙ BOGATIYRSKIY» характеризуются вхождением в их состав в качестве единственного (у заявленного обозначения и знаков 2-3) или основного индивидуализирующего элемента тождественного прилагательного «Богатырский» (с товарными знаками 6, 8) или одного и того же прилагательного, выполненного в единственном и во множественном числе (с товарными знаками 2-3).

Изменение числа прилагательного, а также добавление к прилагательному его транслитерированного написания, как и отдельно расположенных слов не приводит к отсутствию ассоциирования слов «БОГАТЫРСКИЙ» /»БОГАТЫРСКИЙ»/ «БОГАТЫРСКИЕ» друг с другом за счет их фонетического тождества/сходства, семантического тождества и графического восприятия одинаковым образом за счет использования букв одного алфавита.

Таким образом, обозначение по заявке №2023773280 и противопоставленные товарные знаки являются в высокой степени сходными друг с другом, за счет установленного сходства по каждому из трех критериев.

Композиционные отличия, связанные с расположением словесных элементов в пространстве, их цветовое решение не придают той степени отличия обозначениям, чтобы признать их не сходными друг с другом, являются второстепенными признаками.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ соответствующим товарам в перечне противопоставленных товарных знаков [2, 3, 6, 8] показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ *«каши [зерновые продукты]; каши молочные; крупа манная; крупы пищевые; продукты зерновые; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные»,* являющиеся предметом требований по возражению, представляют собой зерновые продукты и крупы.

Указанные товары не имеют признаков однородности с товарами 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия; карамель; конфеты; шоколад; пралине; вафли; кондитерские изделия мучные; кремы; торты»* противопоставленного товарного знака [8], а также с товарами 30 класса МКТУ *«сладости; драже; зефир; изделия кондитерские; карамели; конфеты; леденцы; марципаны; пастила; помадки (кондитерские изделия); пралине; халва; шоколад; торты фруктово-ягодные»* противопоставленного товарного знака [6], так как перечисленные товары относятся к кондитерским изделиям, представляющим собой отличный от испрашиваемых товаров род, условия производства и круг потребителей.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] действует в отношении «*блины; изделия пирожковые; кушанья мучные; пельмени; пироги; пицца; равиоли; сэндвичи; тесто, в том числе замороженное; чизбургеры [сэндвичи]*», относящихся к родовой группе товаров «кушанья готовые», а не «зерновые продукты и крупы», как испрашиваемые позиции, что позволяет сделать вывод об отсутствии признаков однородности сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] действует, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ «*бобовая мука; горчичная мука; картофельная мука пищевая; мучные изделия; мучные продукты; овсяная мука; пищевая мука; пшеничная мука; соевая мука; ячменная мука»*, то есть продуктов мукомольного производства, в то время как товары «*каши [зерновые продукты]; каши молочные; крупа манная; крупы пищевые; продукты зерновые; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные*» не являются продуктами мукомольного производства, являются обработанным продуктом, а не сырьем. Таким образом, по родовой группе товаров (продукты зерновые и продукты мукомольные) и по назначению (для изготовления теста и для приготовления готовых блюд) сравниваемые товары отличаются.

Кроме того, коллегией принят во внимание факт принадлежности заявителю на дату рассмотрения возражения товарных знаков «***Богатырские***», «***Богатырское***», «**БОГАТЫРСКОЕ BOGATIRSKOE**» по свидетельствам №№551054, 483106, 918249, правовая охрана которых распространяется, в том числе на испрашиваемые товары 30 класса МКТУ. Более того, подлежит учету тот факт, что правовая охрана указанным товарным знакам была предоставлена на фоне действия правовой охраны товарного знака [3], однако он не противопоставлялся.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства отсутствия однородности, а также необходимости учета принадлежности заявителю сходных средств индивидуализации для идентичных испрашиваемым товаров, противопоставления с товарными знаками [2-3, 6-8] подлежат снятию, несмотря на сходство с ними заявленного обозначения.

В отсутствии вывода об однородности товаров 30 класса МКТУ, вывода о сходстве обозначений недостаточно для установления обстоятельств, свидетельствующих о вероятности смешения обозначений.

Таким образом, обозначение по заявке №2023773280 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанной выше части товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2025, изменить решение Роспатента от 17.02.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023773280.