

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТД Ровеньская нефтебаза» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2025704411, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**БЕНЗОН**» по заявке № 2025704411, поданной 22.01.2025, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 04 и услуг 35, 37, 39, 43 классов МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) принято решение от 30.05.2025 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 04, 39 и 43 классов МКТУ. Для услуг 35, 37 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принятое Роспатентом решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «» по заявке № 2024773332, поданной на регистрацию в качестве товарного знака на имя Лигирды Павла Александровича, Свердловская обл., в том числе в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, однородных услугам, приведенным в перечне заявки № 2025704411.

Заявитель не согласился с принятым Роспатентом решением, подал возражение, поступившее 14.07.2025. В нем заявитель обратил внимание на то, что заявленное обозначение «БЕНЗОН» отличается от противопоставленного товарного знака фонетически и графически, при этом является фантазийным и не имеет смыслового значения, в то время как противопоставленное обозначение за счет графического разделения буквой «z» может быть воспринято как составное слово, включающее части «ben» и «zona» (где «ben» может означать: комната в глубине дома; внутренний, расположенный в глубине; внутри; внутрь; (или) в, внутрь; горная вершина). Заявитель полагает, что отсутствует сходство обозначений в целом, благодаря чему они могут без смешения и ущерба друг другу сосуществовать в хозяйственном обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, он сообщает, что обращение к правообладателю противопоставленного товарного знака по свидетельству № 1110474 позволило получить письмо-согласие на регистрацию обозначения «БЕНЗОН» по заявке № 2025704411 в отношении части услуг 35 и 37 классов МКТУ, следовательно, обозначение по заявке № 2025704411, помимо товаров и услуг 01, 04, 39, 43 классов, может быть также зарегистрировано в отношении соответствующей части услуг 35 и 37 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить оспариваемое решение и принять решение о регистрации заявленного обозначения «БЕНЗОН» по заявке № 2025704411 в качестве товарного знака в отношении расширенного перечня услуг.

К возражению приложена копия письма-согласия, полученного от правообладателя товарного знака по свидетельству № 1110474 (заявка № 2024773332).

Оригинал согласия поступил 01.08.2025. В нем индивидуальный предприниматель Лигирда Павел Александрович, являющийся правообладателем товарного знака «» (свидетельство № 1110474, дата приоритета 04.07.2024), подтверждает, что не возражает против регистрации обозначения «БЕНЗОН» (№ 2025704411, дата приоритета 22.01.2025) на имя Общества с

ограниченной ответственностью «ТД Ровеньская нефтебаза» в отношении перечисленных в письме услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Изучив материалы возражения и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.01.2025) заявки № 2025704411 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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) (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 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.

Согласно пункту 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2025704411 было подано словесное обозначение «БЕНЗОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно доводам заявителя, представленным в возражении, регистрация товарного знака по заявке № 2025704411 испрашивается им, помимо уже принятых к регистрации товаров и услуг 01, 04, 39 и 43 классов МКТУ, также для услуг 35, 37 классов МКТУ.

В соответствии с оспариваемым решением регистрации заявленного обозначения для услуг 35 и 37 классов МКТУ препятствовал только один товарный знак — товарный знак «» по свидетельству № 1110474 (зарегистрирован по заявке № 2024773332, учитывается в объеме перечня, указанного в свидетельстве).

Вывод о сходстве заявленного обозначения и указанного товарного знака основан на фонетическом сходстве их основных индивидуализирующих элементов «БЕНЗОН» и «BENZONA», определяющемся как полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое при одном отличающемся звуке в конце слова. Графические особенности, присущие противопоставленному обозначению, не меняют доминирующей роли элемента «BENZONA», не приводят к утрате возможности его восприятия. Поскольку смысловые значения у обозначений отсутствуют или не очевидны, то критерий смыслового сходства не является определяющим — впечатление от обозначений обусловлено их словесными элементами, которые сходны фонетически. В связи с указанным вывод о сходстве сравниваемых обозначений является правомерным.

Перечень свидетельства № 1110474 включает услуги 35 и 37 классов МКТУ, для которых заявителем испрашивается регистрация товарного знака, а также однородные им по признаку родовой принадлежности, следовательно, все заявленные услуги и услуги противопоставленной регистрации характеризуются совпадением назначения, круга потребителей и условий реализации, то есть являются однородными в высокой степени.

Исходя из вышеуказанного, противопоставление товарного знака по свидетельству № 1110474 правомерно, поскольку заявленное обозначение сходно с ним до степени смешения для всех заявленных услуг 35, 37 классов МКТУ.

Вместе с тем заявителем сообщено о дополнительных обстоятельствах, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, выраженное в отношении регистрации заявленного обозначения на имя заявителя для следующих услуг: «маркетинг; реклама наружная; продвижение продаж для третьих лиц через заправочные станции; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров на заправочных станциях» 35 класса МКТУ, «вулканизация покрышек [ремонт]; зарядка электрических транспортных средств; мытье транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; станции технического обслуживания транспортных средств [заправка топливом и обслуживание]; чистка транспортных средств; услуги по заправке автомобилей бензином; услуги по заправке транспортных средств; мойка и чистка транспортных средств; услуги по балансировке колес; монтаж шин; ремонт шин; чистка резервуаров; установка и ремонт оборудования; ремонт или техническое обслуживание резервуаров для хранения; смазка транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств» 37 класса МКТУ.

Сопоставив заявленные услуги 35 и 37 классов МКТУ и услуги, для которых правообладатель противопоставленного товарного знака выразил свое согласие в отношении регистрации обозначения по заявке № 2025704411, коллегия установила, что согласие индивидуального предпринимателя Лигирды Павла Александровича,

Свердловская область, выражено в отношении части услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в заявке № 2025704411, а также для двух услуг «продвижение продаж для третьих лиц» и «услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров» с конкретизацией формулировок, отсутствующей в заявленном перечне: «через заправочные станции» и «на заправочных станциях» соответственно.

Заявитель в своем возражении (страница 22) отметил, что «обозначение по заявке № 2025704411, помимо товаров и услуг 01, 04, 39, 43, может быть также зарегистрировано в отношении части услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных выше», что расценивается коллегией как просьба о регистрации заявленного обозначения для услуг, имеющих в согласии, то есть с учетом указанной конкретизации. Представитель заявителя устно подтвердил правильность сказанного в ходе рассмотрения возражения.

Принимая во внимание то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, противопоставленный товарный знак не относится к категории общеизвестных или коллективных товарных знаков, а представленный документ соответствует установленным Правилам требованиям, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 1110474, снять соответствующее противопоставление и признать заявленное обозначение соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса для части услуг 35 и 37 классов МКТУ, названных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2025, изменить решение Роспатента от 30.05.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2025704411.