

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 25.01.2026, поданное Хуршит Балджы, Турецкая Республика, г. Бурса (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1120434 в связи с признанием действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, при этом установила следующее.

Diox
nutrition

Оспариваемый товарный знак «**Diox nutrition**» по заявке №2024808409 с приоритетом от 26.09.2024 зарегистрирован 04.06.2025 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №1120434 в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Хайтметова Азамата Азатовича, г. Каспийск.

В дальнейшем согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, исключительное право (дата и номер государственной

регистрации договора: 23.12.2025 РД0527274) было передано Гурциевой Мадине Олеговне, Московская обл., г. Мытищи (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило 25.01.2026 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 1120434, в котором лицо, его подавшее, просило признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В доводах возражения и в дополнениях к ним указывалось следующее.

На основании Решения Суда по интеллектуальным правам (дело № СИП-1230/2024) от 20.06.2025 г. действия ИП Хайтметова А.А. по приобретению и использованию исключительного права на два товарных знака по свидетельствам №№894497, 918871, из серии сходных до степени смешения товарных знаков со словесным элементом «Diox» (транслитерация «Диокс»), были признаны актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом. Данное Решение суда было сохранено в силе в последующих инстанциях. Также действия ИП Хайтметова А.А. были признаны недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом по делу № А77-803/2023.

В оспариваемом товарном знаке присутствует тождественный словесный элемент «Diox» (транслитерация «Диокс»), что по фонетическому основанию делает всю серию товарных знаков, принадлежащих ранее Хайтметову А.А., сходными до степени смешения товарных знаков, по которым прекращена правовая охрана.

Хуршит Балджи является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, так как являлся соистцом в судебном споре по делу №СИП-1230/2024, по итогам рассмотрения которого было принято решение о том, что действия по регистрации сходных до степени смешения товарных знаков со словесным элементом «Diox» (транслитерация «Диокс») были признаны актом недобросовестной

конкуренции и злоупотреблением правом, а также являлся третьим лицом в споре по делу №А77-803/2023, в котором также был сделан вывод о неправомерной регистрации сходных до степени смешения товарных знаков со словесным элементом «Diox» (транслитерация «Диокс») на имя ИП Хайтметова А.А. Вступившие в законную силу судебные акты прилагаются.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1120434 недействительным полностью.

К возражению и дополнениям приложены:

1. Копия электронного свидетельства на Хуршита Балджы №2018106021 с нотариальным переводом, копии электронных свидетельств на Хуршита Балджы № 2022119273, № 2022195146, с копиями заявок на указанные турецкие товарные знаки с их нотариальным переводом;
2. Копия договора о передаче права на товарный знак №2018106021 между Шерефом Дженкчи и Хуршитом Балджы от 12.11.2021 г.;
3. Скриншот сайта <https://www.reg.ru/> о дате создания и администраторе сайта dioxtea.com;
4. Доказательства широкой известности турецкой продукции у российского потребителя;
5. Решения судов по делу А77-803/2023;
6. Решения судов по делу СИП-1230/2024;
7. Выписка из Открытого реестра Роспатента по заявке Хуршита Балджы №2025837693;
8. Электронная выписка из реестра налоговой Турции в отношении предпринимателя Хуршита Балджы с нотариальным переводом;
9. Выписка из ФНС ИП Гурциевой М.О.;
10. Выписка из ФНС ИП Хайтметова А.А.;
11. Сведения об использовании комбинированного обозначения «DIOX» Хайтметовым А.А.;

12. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Диокс»;

13. Выписка из Открытого реестра Роспатента по свидетельству №1227423 и заявке №2026749728 ИП Гурцовой М.О.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, надлежащим образом уведомленный о настоящем возражении, 02.06.2026 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

Суд в деле № СИП-1230/2024 признал действия по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки №894497, №918871 злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции. Однако спорный товарный знак №1120434 не является сходным до степени смешения с товарными знаками №894497 и №918871, в связи с чем правовая охрана товарного знака не может быть признана недействительной на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку Суд установил недобросовестность в отношении других товарных знаков, которые не являются сходными со спорным товарным знаком.

Действия лица, подавшего возражение, по подаче возражения против товарного знака являются злоупотреблением правом, так как ранее в судебном споре оно защищало оригинальный дизайн комбинированных товарных знаков и не имел претензий к словесным товарным знакам. Однако, в настоящее время лицо, подавшее возражение, поменяло свою позицию и оспаривает словесный товарный знак.

Правообладатель обращает внимание, что в отношении него судебные акты по делу №СИП-1230/2024 не являются преюдициальными, так как он не являлся стороной по делу, а добросовестно приобрел исключительное право на товарный знак по договору об отчуждении. Обстоятельства недобросовестного использования товарного знака ИП Гурцовой Маджиной Олеговной не исследовались и не были установлены судом.

К отзыву приложены:

14. Исковое заявление по делу №СИП-1230/2024;

15. Возражение на отзыв по делу №СИП-1230/2024;

16. Возражение на кассационную жалобу по делу №СИП-1230/2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лиц, участвующих в деле, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (26.09.2024) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №1120434 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Кодекса в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или

сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В настоящем возражении выражено требование лица, подавшего возражение, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1120434 недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, которое мотивировано тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на два сходных товарных знака по свидетельствам №№894497, 918871, со словесным элементом «Diox» (транслитерация «Диокс»), были признаны актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом согласно судебному акту [6] признаны актом недобросовестной конкуренции, противоречащим статье 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1120434 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№894497, 918871.

Лицо, подавшее возражение, подало заявку №2025837693 на регистрацию обозначения «» в качестве товарного знака.

Указанные обстоятельства позволяют признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и

использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 № СП-21/2, при рассмотрении дел, касающихся средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, включая дела об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, суды вправе применить на основании фактических обстоятельств дела пункты 1 и 2 статьи 10 Кодекса по собственной инициативе, в том числе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства.

Для того, чтобы признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, необходимо решение антимонопольного органа, либо суда о признании действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренцией.

Согласно абзацу 4 пункта 169 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

В постановлении от 11.09.2023 (см. дело СИП-645/2022) президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что норма подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса устанавливает два различных самостоятельных основания, по которым может быть признано недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания):

Таким образом, действия правообладателя (Хайтметова Азамата Азатовича) по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №894497, №918871 признаны актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1120434

Diox
nutrition

представляет собой словесное обозначение «**Diox** nutrition», состоящее из словесного элемента «DIOX», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и неохраноспособного словесного элемента «nutrition». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак является сходным с товарными знаками по свидетельствам №894497, №918871, поскольку содержит тождественный (фонетически) словесный элемент «DIOX» [ДИОКС], который несет основную индивидуализирующую функцию знаков.

Анализ словарно-справочных источников информации показал отсутствие семантического значения у слова «DIOX», что приводит к выводу о невозможности проведения сравнительного анализа по семантическому признаку.

Относительно графических отличий сравниваемых знаков, следует отметить, что они являются незначительными по сравнению с установленным фонетическим тождеством, поскольку запоминание знаков у потребителей, прежде всего, происходит на слух.

Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №894497, №918871 распространялась, в том числе, на товары и услуги 05, 32, 35 классов МКТУ, которые являются однородными оспариваемым товарам и услугам 05, 32, 35 классам МКТУ, поскольку либо полностью совпадают, либо соотносятся как род-вид, имеют одно и то же назначение, условия реализации/оказания.

Данное фактическое обстоятельство может рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1120434 недействительным полностью в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В своем отзыве правообладатель (Гурчиева Мадина Олеговна) указывает, что в отношении него судебные акты по делу №СИП-1230/2024 не являются преюдициальными, так как он не являлся стороной по делу, а добросовестно приобрел исключительное право на товарный знак по договору об отчуждении. Обстоятельства недобросовестного использования товарного знака ИП Гурчиевой Мадинай Олеговной не исследовались и не были установлены судом.

Вышеуказанный довод коллегия считает несостоятельным, поскольку в данном случае следует учитывать следующее.

Как разъяснено в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023, действия правообладателя, связанные с регистрацией более поздних товарных знаков, презюмируются в качестве добросовестных, если на дату подачи заявки на первые товарные знаки одной серии отсутствуют доказательства иного.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить: верно и обратное утверждение – действия правообладателя, связанные с регистрацией более поздних товарных знаков, презюмируются в качестве недобросовестных, если на дату подачи заявки на первые товарные знаки одной серии установлена его недобросовестность. Соответственно, признание недобросовестными действий по приобретению исключительного права на «старший» товарный знак презюмирует недобросовестность действий по приобретению тем же правообладателем исключительных прав на сходные «младшие» товарные знаки для однородных товаров или услуг в последующий период.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак

Diox
«nutrition» по заявке №2024808409 (свидетельство №1120434) с приоритетом от 26.09.2024 был зарегистрирован 04.06.2025 на имя Хайтметова Азамата Азатовича. Указанная дата подачи заявки на оспариваемый товарный знак является более поздней, чем дата приоритета знаков по свидетельствам №894497, №918871.

В дальнейшем, согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, исключительное право (дата и номер государственной регистрации договора: 23.12.2025 РД0527274) было передано Гурциевой Мадине Олеговне.

Следует отметить, что статья 1512 Кодекса применяется лишь в случае, когда на момент подачи заявки на спорное средство индивидуализации услуг установлена недобросовестность действий по его регистрации.

Очевидно, что применение подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса к производному приобретению по договору противоречит как букве соответствующей нормы права, согласно которой она применяется исходя из действий правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны спорному средству индивидуализации услуг, так и существу отношений, складывающихся в части производного приобретения исключительного права на него.

Оценка правомерности первоначальной регистрации не может производиться без учета поведения лица, осуществлявшего действия по регистрации, а также без привлечения всех последовательных правообладателей, поскольку ретроспективное прекращение правовой охраны затрагивает их права. Указанное подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2023 (см. дело №СИП-645/2022).

Вышеупомянутые фактические обстоятельства могут рассматриваться в качестве основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1120434 недействительным полностью в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2026, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1120434 недействительным полностью.