


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.04.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783654, поданное Индивидуальным предпринимателем РФ Альяновым Ильей Олеговичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Альянов И.О.), при этом установила следующее.




Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019734497 с приоритетом от 16.07.2019 зарегистрирован 16.11.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №783654 в отношении товаров и услуг 30, 32, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мальба Фуд», 141070, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, 1, помещение III, комната 48 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 16.11.2020 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №22 за 2020 год.

В поступившем возражении указывается на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №783654 требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг. При этом приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- основанием для подачи настоящего возражения явилось нарушенное исключительное право Альянова И.О. на принадлежащий ему товарный знак



«» по свидетельству №863386 с более ранним приоритетом от 12.04.2019, зарегистрированный в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ;

- согласно позиции Верховного суда Российской Федерации, сформулированной в определении 17.03.2020 по делу №300-ЭС19-26515, для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 Кодекса предусматривается самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку;

- для отнесения оспариваемого товарного знака к категории обозначений, не соответствующих положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, необходимо установить, включает ли он в свой состав в качестве элемента чужие средства индивидуализации (сходные с ними обозначения);

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №783654 представляет собой этикетку, включает в свой состав товарный знак по свидетельству №863386, который расположен в верхней левой части этикетки, при этом этот элемент может быть признан доминирующим и акцентирующим на себе внимание в силу более крупного расположения по сравнению с остальным текстом и более понятного шрифтового исполнения, что обуславливает применение пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №863386 полностью входит в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №783654, при этом в сравниваемых обозначениях имеет место фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «PROFF» и «SYRUP», акцентирующих на себе внимание

потребителя, которое усиливается тождественным композиционным исполнением указанных словесных элементов, выполненных на черном фоне в стилизованной ленте с белой окантовкой, что обуславливает вывод о наличии сходства сравниваемых обозначений;

- товары 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №783654, №863386, относятся к одной родовой группе - «сиропы», имеют одно назначение (использование в приготовлении пищи/напитков, утоление жажды, придание напиткам/пище другого вкуса), имеют общие условия реализации (торговые сети, специализированные магазины), т.е. являются однородными;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №783654 относятся к услугам по реализации и продвижению товаров, в связи с чем представляют собой совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товаров 30 и 32 классов МКТУ, то есть услуги 35 класса МКТУ являются сопутствующими услугами по отношению к товарам 30 и 32 классов МКТУ, т.е. у потребителей может возникнуть представление о происхождении товаров и услуг из одного коммерческого источника, поэтому услуги 35 класса МКТУ являются однородными в отношении сиропов.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783654 недействительным в отношении всего перечня товаров, указанных в регистрации.

В качестве приложения к возражению лицом, его подавшим, представлены:

(1) Распечатки сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №863386;

(2) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей со сведениями о лице, подавшем возражение.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был надлежащим образом извещен о поступившем возражении, указал на наличие поданного возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по

свидетельству №863386, а также на судебные процессы между ИП Альяновым И.О. и группой лиц - ООО «Мальба Фуд», ООО «Профсироп» и ИП Базарновой А.А., касающиеся, в частности, столкновения исключительных прав на средства индивидуализации и произведения дизайна.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.07.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №783654 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);  
5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №783654 с приоритетом от 16.07.2019 является комбинированным, представляет собой прямоугольник черного цвета, внутри которого находится рамка белого цвета с плавно очерченными углами. Внутри рамки в левом верхнем углу на фигурной ленте, прорисованной белым цветом, помещены одно под другим два словесных элемента, выполненные оригинальным шрифтом прописными буквами латинского алфавита белого цвета: «PROFF» - вымышленное слово, не имеющее смыслового значения в русском языке, и «SYRUP», что в переводе с английского языка на русский означает «патока, сироп, глазурь». Справа в белой окружности находятся две прописные латинские буквы белого цвета «P» и «S», выполненные в оригинальной графической

манере с белой точкой между ними. Верхняя левая четверть окружности дополнена дугой белого цвета, над окружностью и под ней находятся два изобразительных элемента белого цвета, представляющие собой композицию из семи черточек, уменьшающихся от центра к краям. Похожий элемент, состоящий из пяти черточек размещен ниже на прямоугольнике слева от следующей надписи, выполненной оригинальным шрифтом прописными и строчными буквами латинского алфавита белого цвета - «Perfect for: cocktails, bright emotions, tea and coffee, smoothies, lemonades, sweet life», что в переводе с английского языка на русский означает: «Подойдет для: коктейлей, ярких эмоций, чая и кофе, смузи, лимонадов, сладкой жизни». Под этими словами находится изображение волнистой линии белого цвета, заканчивающейся стрелкой слева, рядом с которой находится элемент из пяти черточек. Ниже расположена следующая надпись: «Created, by professionals, for professionals», в переводе с английского языка на русский означает: «Создано профессионалами для профессионалов». Слева и справа от этой надписи размещены звездочки белого цвета. В нижней части прямоугольника находится выполненный традиционным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета словесный элемент «Basic», что в переводе с английского на русский язык означает «основной, базовый». Словесные элементы «SYRUP», «cocktails», «tea», «coffee», «smoothies», «lemonades», «Basic» исключены из правовой охраны товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №783654 зарегистрирован для товаров и услуг 30, 32, 35 классов МКТУ:

30 класс МКТУ – *«вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сиропы; сладкие добавки (топинги); сладости; соусы [приправы]»;*


32 класс МКТУ – *«сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды»;*

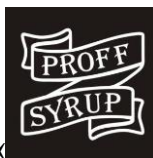
35 класс МКТУ – *«демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама».*

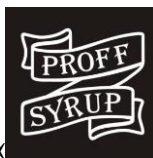
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны



товарному знаку «» по свидетельству №783654 явился довод ИП Альянова И.О. о нарушении исключительного права на принадлежащий этому лицу



комбинированный товарный знак «» по свидетельству №863386 с более ранним приоритетом от 12.04.2019, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «*вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы сладости*» и товаров 32 класса МКТУ «*сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды*».

Столкновение исключительных прав на оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, которые, согласно доводам возражения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, позволяет признать ИП Альянова И.О., заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №783654 по основаниям, предусмотренным положениями пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при рассмотрении доводов возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №783654 требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса коллегией были выявлены обстоятельства, отсутствующие на дату подачи возражения. К таким обстоятельствам относится признание предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по



свидетельству №863386 недействительным полностью согласно решению Роспатента от 13.09.2022.

Отсутствие правовой охраны принадлежащего ИП Альянову И.О. товарного знака по свидетельству №863386 исключает его противопоставление оспариваемому товарному знаку по свидетельству №783654 в рамках требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса и обуславливает отказ в удовлетворении поступившего возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №783654.**