

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 30.04.2020 №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 28.10.2022, поданное ИП Вершининым И.И., Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849932, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак « **ТОП-Сироп** » по заявке №2021730724 с приоритетом от 20.05.2021 зарегистрирован 25.01.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №849932 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Богословский Меридиан», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ИП Вершинин И.И. с 2019 года является обладателем коммерческого обозначения «ТОПСИРОП», которое активно использует в своей деятельности, что подтверждается приложенными к настоящему возражению счётами и отчётами о реализации товаров за период с 2021 по 2022 (приложение №№1-2);

- лицо, подавшее возражение, прикладывает снимки экрана, которые подтверждают известность его коммерческого обозначения (приложение №3);

- оспариваемый товарный знак « **ТОП-Сироп** » и коммерческое обозначение «ТОПСИРОП» являются сходными до степени смешения, что обусловлено фонетическим тождеством сравниваемых словесных элементов «ТОП-Сироп» - «ТОПСИРОП»;

- деятельность по реализации сиропов, осуществляемая ИП Вершининым И.И., является однородной товарам 30 класса МКТУ «патока; сироп из топинамбура [натуральный подсластитель]; соус из топинамбура» оспариваемого товарного знака, так как сравниваемые товары относятся к сиропам, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- дополнительно, лицо, подавшее возражение, указывает, что 15.06.2021 подало на регистрацию обозначение « **ТОПСИРОП** » по заявке №2021737098.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849932 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Счёта на оплату сиропов ТОПИНАМБУРА за 2019-2021 годы;
2. Отчеты о реализации товаров за период с 2021 по 2022 годы;
3. Скриншоты из социальных сетей лица, подавшего возражения.

Правообладатель был надлежащим образом уведомлен о поступившем 28.10.2022 возражении; 15.12.2022 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ТОПСИРОП», используемое лицом, подавшим возражение, не отвечает признакам коммерческого обозначения. Возражением от 28.10.2022 Вершининым И.И. не подтверждается принадлежность ему какого-либо предприятия, а также известность коммерческого обозначения;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, не доказало, что оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.05.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №849932 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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. N 482 (далее - Правила).

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 пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, 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), права на которые в

Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

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.

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

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №849932 представляет собой словесное обозначение « **ТОП-Сироп** », выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита с использованием знака разделения «-».

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

Лицо, подавшее возражение, полагает, что он обладает правом на коммерческое обозначение «ТОПСИРОП» с более ранним приоритетом, нежели чем приоритет оспариваемого товарного знака. Обозначение, используемое лицом, его подавшим, и оспариваемый товарный знак являются тождественными, так как в их состав входят фонетически, визуально и семантически тождественные словесные элементы «ТОП-Сироп»/«ТОПСИРОП».

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Анализ товарного знака по свидетельству №849932 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о несоответствии товарного знака или заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) наличие либо отсутствие у юридического лица исключительного права на коммерческое обозначение;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного обозначения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

5) обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака (пункт 2 статьи 1540 Кодекса);

б) проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака или дату подачи возражения против предоставления товарному знаку правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что они не содержат никаких сведений о том, что лицо, подавшее возражение, является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение «ТОПСИРОП», тождественного с оспариваемым товарным знаком, а также не дают возможности установить степень известности обозначения «ТОПСИРОП» именно в статусе коммерческого обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В приложенных к возражению материалах отсутствуют документы (в том числе о размещении вывески с даты ее размещения, внутренние документы, свидетельствующие об использовании обозначения «ТОПСИРОП» в качестве названия производственного предприятия и его известности в пределах определенной территории, равно как и сам договор аренды нежилого помещения), подтверждающие,

что лицом, подавшим возражение, используется обозначение «ТОПСИРОП» при маркировке принадлежащего ему коммерческого комплекса.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, счётов на оплату сиропов ТОПИНАМБУРА (приложение №1), отчетов о реализации товаров за период с 2021 по 2022 годы (приложение №2), скриншотов из социальных сетей (приложение №3) коллегия отмечает, что данные документы не доказывают наличие у лица, подавшего возражение, права на коммерческое обозначение «ТОПСИРОП».

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №849932 как противоречащему пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №849932.