


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 08.10.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Альяновым Ильей Олеговичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717165, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2019717165, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что согласно информации, полученной из сети Интернет (см. например: <https://proffsyrup.ru/>), а также документов, находящихся в материалах заявки, изложенных в письмах-обращениях от компании ООО «Мальба Фуд», заявленное обозначение воспроизводит обозначение, права на которое принадлежит ООО «Мальба Фуд» и которое им используется для индивидуализации товаров, однородным товарам, перечень которых изложен в материалах заявки.

Следует также отметить, что указанное выше доменное имя принадлежит компании ООО «Мальба Фуд» с 27.07.2018 года, что ранее даты подачи заявленного обозначения.

ООО «Мальба Фуд» использует коммерческое обозначение, которое сходно до степени смешения с заявленным обозначением. В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут в отношении однородных товаров быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в РФ коммерческими обозначениями, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее приоритета регистрируемого товарного знака.

Также, на основании положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные знаку, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (согласно представленным документам это 15.01.2019 года, а дата подачи заявленного обозначения – 12.04.2019 года).

На основании вышеизложенного, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на имя заявителя, а именно на имя Альянова И.О, квалифицирована экспертизой как способная ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SYRUP» (в переводе с английского языка на русский язык «сироп; очищенная патока» (см. Англо-русский современный словарь (электронная версия)) характеризует заявленные товары, в том числе указывает на их вид или состав, вследствие чего, является неохранным для части товаров (таких как: *вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы (натуральный подсластитель); сироп золотой; сироп из мелассы; соус клюквенный (приправа); соус яблочные (приправа); соусы (приправы); сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды и т.п.)* на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, для остальных словесный элемент «SYRUP», соответственно и, заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида или состава товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «PROFFI» по свидетельству №648454, с приоритетом от 03.12.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Панорама Групп", Москва, для однородных товаров 31 класса МКТУ;

[PROF]

- с комбинированным товарным знаком «**[PROF]**» по свидетельству №600521, с приоритетом от 04.11.2015, зарегистрированным на имя компании Кеско Ойю, Финляндия, для однородных товаров 31 класса МКТУ;



- с комбинированным знаком «**[PROFI]**» по международной регистрации №842916, с приоритетом от 17.09.2004, зарегистрированным на имя

компании BRAND MANAGEMENT PROFI Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa, Польша, пр. от 17.09.2004 года), для однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод экспертизы относительно того, что регистрация заявленного обозначение на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, ошибочен;

- в открытых источниках и материалах заявки отсутствуют документы, подтверждающие устойчивую ассоциативную связь между вводимыми в гражданский оборот под спорным обозначением товарами и каким-либо лицом, в том числе, с ООО «Мальба Фуд»;

- на сайте <https://proffsyrup.ru/>, согласно данным Интернет архива WayBackMachin, обозначение сходное с заявленным обозначением появилось 26.03.2019 года, то есть всего лишь за 17 дней до даты подачи заявителем заявленного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака;

- данный сайт не использовался для предпринимательской деятельности и не пользовался популярностью среди потребителей, о чем свидетельствуют представленные материалы;

- в отношении иных, неупомянутых в решении об отказе от 28.07.2020, но представленных на этапе экспертизы ООО «Мальба Фуд» документов, заявитель отмечает, что представленная справка об участии ООО «Мальба Фуд» на выставке в г. Ялта, содержит противоречивые сведения. Согласно информации из сети Интернет, указана отличная дата проведение данной выставки, чем та, что указана ООО «Мальба Фуд»;

- невозможно установить достоверность представленной ООО «Мальба Фуд» бухгалтерской справки от 07.10.2019, кроме того, информация об участии в выставке «ПИР-РЕСТОРАН», договор на размещение рекламы от 18.04.2019, размещение рекламных материалов в журнале «Ресторанные ведомости»,

датированы после даты подачи заявленного обозначения на регистрацию в качестве товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты к сведению;

- в материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о наличии у ООО «Мальба Фуд» прав на коммерческое обозначение, из чего следует отсутствие обоснованности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение является самостоятельным объектом авторского права, исключительное право на которое в полном объеме принадлежит заявителю с 04 мая 2018 года, о чем свидетельствуют представленные материалы и в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не нарушает права ООО «Мальба Фуд» и не противоречит требованиям, изложенным в пункте 9 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых к регистрации товаров, а именно:

29 класс МКТУ - *коктейли молочные; напитки на основе миндального молока.*

30 класс МКТУ - *кофе; мороженное; напитки кофейные; напитки шоколадные; вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сиропы; сладкие добавки (топпинги); сладости.*

32 класс МТКУ - *аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные.*

33 класс МКТУ - *аперитивы; коктейли; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива;*

- заявитель не возражает против включения словесного элемента «SYRUP» в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента;

- элемент «SYRUP» не способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров в отношении скорректированного перечня товаров;

- согласно ГОСТ Р 52409-2005 сиропом также называют концентраты безалкогольных напитков;

- с учетом скорректированного перечня товаров 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№648454, 600521, зарегистрированные в отношении товаров 31 класса МКТУ, могут быть сняты в качестве противопоставлений;

- заявленное обозначение и знак по международной регистрации №842916 не являются сходными по фонетическому, визуальному и смысловому признакам сходства;

- правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации предоставлена в отношении неоднородных товаров 29, 30 классов МКТУ, сравниваемые товары не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения;

- вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений также подтверждается множеством регистраций со словесными элементами «PROFI» /

«ПРОФИ» для товаров 29, 30 классов МКТУ: «  » по свидетельству



№758033, « » по свидетельству №608785, «  » по

свидетельству №761822, « **PROFood** » по свидетельству №438919, «



» по свидетельству №656326.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 29 класса МКТУ: «*коктейли молочные; напитки на основе миндального молока*», 30 класса МКТУ: «*кофе; мороженное; напитки кофейные; напитки шоколадные; вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сиропы; сладкие добавки (топпинги); сладости*», 32 класса МКТУ: «*аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные*» и 33 класса МКТУ: «*аперитивы; коктейли; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива*».

В подтверждение изложенных доводов, заявителем представлены следующие материалы:

1. Скриншоты страниц из Интернет архива;
2. Копии скриншотов страниц поисковых запросов Яндекс по ключевым словам «Proff Syrup», «Мальба Фуд»;
3. Распечатки страниц с сайтов сети Интернет: spbriic.ru, himki-logach.ru, omsk.tpprf.ru, dep-economy44.ru;
4. Копия договора на создание РИД от 18.04.2018 г. и копии документов, подтверждающие его исполнение;
5. Информация о домене proffsyrup.ru;
6. Скриншоты страниц интернет сайта компании ООО «Мальба Фуд», содержащие информацию о ее сотрудниках;
7. Выписка ЕГЮРЛ ООО «Лаборатория 63»;
8. Копия договора поставки от 13.02.2019 и товарная накладная №112;
9. Копия договора поставки от 21.02.2019;
10. Копия товарной накладной №136;

11. Копия страницы сайта Wikipedia.org;
12. ГОСТ Р 52409-2005;
13. Копия страницы сайта volshebnaaya-eda.ru.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 10.11.2020, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 09.12.2020 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.07.2020».

Следует отметить, что несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 6, 8 и 9 были сняты коллегией. Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака послужило несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 09.12.2020 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 09.12.2020 по заявке №2019717165.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2021 по делу № СИП-54/2021 (далее – решение суда) вышеуказанное решение Роспатента от 09.12.2020 было признано недействительным как несоответствующее пунктам 1 (3) и 3 (1) (относительно лица производящего товары) статьи 1483 Кодекса.

Судом установлено, что *«из представленных в материалах административного дела документов и сведений, которые были предметом анализа Роспатента, не следует доказанность возникновения у потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением, третьим лицом и его товарами»* (см. стр. 30, абзац 4 решения суда).

Вместе с тем, в решении суда указано, что *«суд соглашается с выводом Роспатента, согласно которому спорное обозначение, включающее словесный элемент «syrup», является описательным (подпункт 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ) в том числе для таких товаров, как «вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы;*

сладости» и «сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды» 30-го и 32-го классов МКТУ. Вместе с тем, учитывая, что указанный словесный элемент является не единственным элементов в спорном обозначении, более того, словесные и графические элементы спорного обозначения, образуют оригинальную композицию, суд соглашается с доводом заявителя о том, что Роспатенту надлежало рассмотреть вопрос о регистрации спорного обозначения с дискламацией словесного элемента «syrup»» (см. стр. 35, абз. 2 и 3 решения суда).

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 08.10.2020 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019717165.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2021 по делу №СИП-54/2021 решение Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2021 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 08.10.2020 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.10.2021, заявитель представил свои пояснения, которые повторяют доводы рассматриваемого возражения от 08.10.2020 и выводы указанные в решении суда, а также содержат просьбу о регистрации заявленного обозначения по заявке №2019717165 с указанием словесного элемента «SYRUP» в качестве неохраняемого элемента в отношении уточненного перечня товаров:

30 класса МКТУ - *«вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости»;*

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

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2019) поступления заявки №2019717165 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар;
- обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

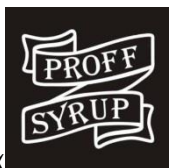


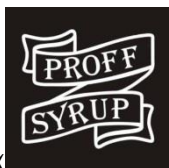
Заявленное обозначение «» по заявке №2019717165, с приоритетом от 12.04.2019, является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде черного квадрата, на фоне которого изображена лента черного цвета с белым контуром, на которой расположены словесные элементы «PROFF» и «SYRUP», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета.

Согласно решению суда заявитель оспаривает решение Роспатента от 09.12.2020 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия принимает во внимание просьбу заявителя, изложенную в корреспонденции от 25.10.2021 о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ - *«вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости»*; 32 класса МКТУ – *«сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды»*.

В решении Роспатента от 28.07.2020 указано на несоответствие заявленного



обозначения «» по заявке №2019717165 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица производящего товары.

Следует отметить, что вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно товара либо его изготовителя может быть сделан только при наличии доказательств, подтверждающих наличие или вероятность возникновения у потребителей ассоциативных связей между таким обозначением и отличным от заявителя хозяйствующим субъектом (его товарами или услугами).

Коллегия принимает во внимание решение суда, в котором указано следующее.

«Из представленных в материалах административного дела документов и сведений, которые были предметом анализа Роспатента, не следует доказанность возникновения у потребителей ассоциативной связи между спорным обозначением, третьим лицом и его товарами» (см. стр. 30, абзац 4 решения суда).

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что регистрация заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 30 и 32 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем коллегия отмечает, что заявитель выразил свое согласие с выводом Роспатента о несоответствии словесного элемента «SYRUP» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, с учетом того, что неохраноспособный элемент «SYRUP» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, то коллегия приходит к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ - *«вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости»;* 32 класса МКТУ - *«сиропы для лимонадов; сиропы для напитков»;*

составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды» с указанием словесного элемента «SYRUP» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2020, отменить решение Роспатента от 28.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019717165.