

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.12.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838171, поданное ООО «ВПЛАБ», Московская область, г. Пушкино (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «  » с приоритетом, установленным по дате подачи (18.06.2021) заявки № 2021738132, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.11.2021 за № 838171 на имя ВП Холдингс, Латвия (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 30, 32 и услуг 35, 42, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2023, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 838171 произведена в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что лицо, его подавшее, является лицензиатом по договору предоставления исключительного права на товарный знак



«» по свидетельству № 575067, правообладателем которого является ВП Холдингс, Латвия. Договоренность сторон спора в отношении товарного знака по свидетельству № 575067 действовала в рамках неисключительной (с 16.12.2019), затем исключительной (с 04.05.2022) лицензии.

ООО «ВПЛАБ» возражает против регистрации на имя ВП Холдингс товарного знака по свидетельству № 838171, включающего в качестве доминирующего элемент «vplab», являющийся основным в составе товарного знака по свидетельству № 575067, поскольку последний в связи с деятельностью ООО «ВПЛАБ» приобрел узнаваемость на рынке биологически активных добавок к пище, что подтверждается информацией из сети Интернет (<https://vplaboratory.ru>, <https://vplab-torg.ru>, <https://apteka.ru> и др.).

В возражении обращено внимание на то, что правообладатель знал о деятельности лица, подавшего возражение, в том числе, об использовании им товарного знака по свидетельству № 575067, приобретшего ассоциативную связь именно с ООО «ВПЛАБ».

По мнению обратившегося с возражением лица, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение ввиду наличия у них устойчивой ассоциативной связи обозначения «vplab» с ООО «ВПЛАБ». Именно обозначение «vplab» используется потребителями при поиске в сети Интернет товаров лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838171 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия лицензионного соглашения между ВП Холдингс и ООО «ВПЛАБ» от 16.12.2019;

(2) копия договора от 09.02.2023 о поставке ООО «ВПЛАБ» товаров;

(3) копия дополнительного соглашения к договору поставки;

(4) копия договора на оказание маркетинговых услуг от 01.09.2020;

(5) копия дополнительного соглашения к лицензионному договору;

(6) фотографии с выставок;

(7) скриншот публикации;

(8) фотографии с мероприятий;

(9) копия договора возмездного оказания услуг от 01.07.2022.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, ознакомившись с материалами возражения, 05.03.2024 представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с мотивами возражения.

Прежде всего, правообладатель поясняет, что на его имя зарегистрирована серия товарных знаков с основным индивидуализирующим элементом «vplab», а

именно: «» по свидетельству № 575067, «» по свидетельству № 704038, «» по свидетельству № 838171, «» по свидетельству № 859003, «VPLAB ULTRAMEN'S» по свидетельству № 862462 и другие.

В отношении лицензионного соглашения правообладатель обращает внимание на то, что оно распространяется на товарный знак по свидетельству № 575067 в том виде, в котором он зарегистрирован, при этом прав на использование иных товарных знаков правообладателя лицу, подавшему возражение, не предоставлялось. Более того, разрешение на использование товарного знака относится только к товарам, поставляемым по договорам с Vplab SIA и/или Direct nutrition Corp, либо товарам, произведенным с согласия правообладателя, что означает единое происхождение товаров под обозначением «vplab».

По мнению правообладателя, положения пункта 2 статьи 1489 Кодекса, обязывающие лицензиата обеспечивать соответствие качества производимых и

реализуемых товаров, направлено на исключение возможности заблуждения потребителей. При этом лицензиат не вправе сам использовать средство индивидуализации (пункт 1.1 статьи 1236 Кодекса), в то время как лицензиар не ограничен в праве подавать заявки на регистрацию иных товарных знаков.

Относительно статуса лицензионного соглашения, заключенного сторонами спора, правообладатель поясняет, что на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака и на дату его регистрации право использования товарного знака по свидетельству № 575067 было предоставлено на условиях неисключительной лицензии, в связи с чем последующее предоставление исключительной лицензии не порочит регистрацию товарного знака по свидетельству № 838171.

Одновременно правообладатель сообщает о том, что Роспатентом осуществляется рассмотрение заявления о досрочном расторжении лицензионного соглашения в одностороннем порядке.

Дополнительно в отзыве приведена информация о том, что обозначение «vplab» воспроизводит фирменное наименование одной из компаний группы ВП Холдингс, а лицо, подавшее возражение, было создано 25.09.2018 по поручению и за счет правообладателя. Лицензионное соглашение заключено между родственными компаниями для дистрибуции товаров правообладателя на рынке России.

Также правообладатель полагает, что ООО «ВПЛАБ» не могло иметь и не имело собственных затрат на продвижение продукции под обозначением «vplab», поскольку деятельность общества финансировалась Vplab SIA. Кроме того, именно через ООО «ВПЛАБ» оплачены пошлины за регистрацию оспариваемого товарного знака на имя правообладателя, что свидетельствует об осведомленности лица, подавшего возражение, о такой регистрации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 838171 и оставить в силе его правовую охрану в полном объеме.

С отзывом правообладатель представил следующие материалы:

(10) распечатки сведений в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 575067, 704038, 838171, 859003, 838171, знаков по международным регистрациям №№ 1724206, 1695185, 1694570, 1351304, 1724321, 1724320, 1724319, 1695526;

(11) копия уведомления правообладателя о досрочном расторжении лицензионного договора;

(12) копии справок в отношении Vplab SIA, ВП Холдингс;

(13) распечатка сведений в отношении ООО «ВПЛАБ»;

(14) копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ВПЛАБ»;

(15) копия договора займа от 19.06.2020;

(16) копия справки о непогашенной задолженности от 09.11.2023;

(17) копия акта сверки взаимных расчетов;

(18) копии платежных документов об уплате пошлин;

(19) копия досудебной претензии правообладателя;

(20) распечатки статей из сети Интернет.

В корреспонденции, представленной 10.03.2024, лицом, подавшим возражение, заявлено дополнительное основание оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 838171, а именно, его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данный мотив обоснован тем, что правовая охрана спорного товарного знака предоставлена обозначению, тождественному ранее зарегистрированному на имя того лица товарному знаку «**vplab**» по свидетельству № 704038, охраняемому в отношении идентичного перечня товаров и услуг, что характеризует данную ситуацию как нарушающую основы правопорядка и приводит к противоречию оспариваемой регистрации общественным интересам.

В связи с изложенным лицом, подавшим возражение, откорректированы требования, в связи с которыми им испрашивается признание правовой охраны товарного знака по свидетельству № 838171 недействительным полностью.

С дополнением лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

(21) копия Определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2020 № 300-ЭС20-12050;

(22) распечатка в отношении товарного знака по свидетельству № 704038.

Ознакомившись с корреспонденцией лица, подавшего возражение, представленной 10.03.2024, в режиме онлайн, правообладатель представил свою устную позицию, в соответствии с которой обращено внимание на то, что оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству № 704038 не являются тождественными, так как первый является комбинированным, а второй – словесным. Поясняется, что штрих у буквы «V» выполнен в виде стилизованного изображения листа.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.06.2021) подачи заявки на регистрацию оспариваемого 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), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

vplab

Оспариваемый товарный знак «**vplab**» по свидетельству № 838171 является комбинированным, выполнен в виде слова «vplab» с графическим

исполнением первой буквы «v», содержащей графический элемент вместо части буквы.

Товарный знак охраняется в отношении следующего перечня товаров и услуг:

05 - *вещества диетические для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые витаминные; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мясо лиофилизированное для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; питание детское; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; солод для фармацевтических целей;*

30 - *ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; батончики злаковые, обогащенные*

витаминами и минералами, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей; булгур; бумага съедобная; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; глюкоза для кулинарных целей; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; зефир [кондитерские изделия]; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; киноа обработанная; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кускус [крупа]; лапша; леденцы; макароны; мальтоза; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофеино-молочные; напитки кофеиновые; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; попкорн; порошки для приготовления злаковых, кофеиновых, молочных, шоколадных коктейлей, обогащенных витаминами, минералами, протеином; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряности; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; рис; рис моментального приготовления; ростки

пшеницы для употребления в пищу; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сладости; соль поваренная; сорбет [мороженое]; соусы [приправы]; спагетти; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; шоколад; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный;

32 - вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки, обогащенные витаминами и минералами, спортивные; напитки, обогащенные протеином, спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков;

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг целевой; менеджмент спортивный; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной

продажи; продажа аукционная; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; торговля оптовая фармацевтическими препаратами, диетическим питанием и спортивными принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими препаратами, диетическим питанием и спортивными принадлежностями; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

42 - анализ химический; испытания клинические; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования и разработки в области питания; исследования и разработки в области фармацевтики; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; контроль качества; услуги в области химии; услуги научных лабораторий;

44 - информация, консультации, рекомендации в области питания, а именно: рационального, диетического, лечебного питания; консультации по вопросам фармацевтики; советы по вопросам здоровья.

Заинтересованность лица, подавшего возражение обоснована тем, что, по мнению обратившегося с возражением лица, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 838171 затрагивает права ООО «ВПЛАБ», препятствует его деятельности и вводит потребителей в заблуждение. Заинтересованность лица, подавшего возражение, правообладателем не оспаривается.

Несоответствие товарного знака по свидетельству № 838171 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении доводами о том, что у потребителей сложилось представление об определенном производителе товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, а именно о лице, подавшем возражение.

В связи с указанным мотивом возражения, коллегия отмечает, что способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный

ряд, возникающий при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность, действительно, может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Вместе с тем для вывода о возникновении такой ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

В данном случае в подтверждение фактического использования обозначения, зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, представлены материалы (1-9).

Упомянутые в названных материалах товары относятся к биологически активным и пищевым добавкам, аминокислотам, концентратам, шейкерам – продуктам спортивного, лечебного и профилактического питания. Коллегия отмечает, что названные товары однородны товарам оспариваемого перечня по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Однако исследуемый период времени, в течение которого могли возникнуть предпосылки для определенного восприятия потребителями источника происхождения рассматриваемых товаров, предшествует дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (18.06.2021). В свою очередь, значительная часть материалов лица, подавшего возражение, либо не относится к исследуемому коллегией периоду (договоры о поставке товаров, о возмездном оказании услуг, публикация), либо не имеют дат или иных данных, которые могут свидетельствовать о периоде времени, к которому они относятся (фотографии).

Представленный договор о размещении рекламы (4) относится к рассматриваемому периоду, но не содержит макетов и сведений о производителе рекламируемых товаров. Как следствие, нет оснований для вывода о том, что у потребителей могло сложиться представление о каком-либо ином источнике происхождения товаров, чем правообладатель.

С учетом изложенного довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров / услуг оспариваемой регистрации, является недоказанным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает положения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и указанного в качестве тождественного товарного знака « **vplab** » по свидетельству № 704038 показал, что они относятся к разным видам обозначений – комбинированному и словесному и, хотя характеризуются высокой степенью сходства, не могут быть признаны тождественными. Следовательно, оснований для вывода о том, что названные товарные знаки иллюстрируют «двойную регистрацию» одного и того же обозначения, не имеется.

С учетом вышеизложенного коллегия не находит оснований для удовлетворения возражения.

После оглашения резолютивной части по результатам рассмотрения спора от лица, подавшего возражение, поступило обращение, в котором сообщается о процедурных нарушениях, допущенных при рассмотрении возражения, а также о доказанности доводов возражения.

Прежде всего, следует отметить отсутствие оснований для отвода одного или всех членов коллегии, рассматривавших возражение. Соответствующие доводы обращения являются необоснованными.

Что касается непредставления перерыва для изучения новых мотивов лица, подавшего возражение, то поступившее 10.03.2024 дополнение к возражению было 11.03.2024 размещено на сайте для ознакомления стороны спора. Представитель правообладателя принимал участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи, после сообщения коллегии о наличии у него доступа к материалам дополнения сторона правообладателя в порядке, предусмотренном пунктом 21 Правил ППС, самостоятельно предприняла меры по получению указанных материалов.

Также коллегией разъяснено право сторон представить мотивированное ходатайство о переносе даты заседания в любое время во время рассмотрения возражения. Ходатайств о переносе участниками заседания не представлялось.

В связи с первоначальными, а также новыми мотивами оспаривания, заявленными 10.03.2024, коллегией в заседании от 12.03.2024 заслушаны доводы и объяснения как лица, подавшего возражение, так и правообладателя. Озвученные доводы, отсутствовавшие в письменном виде в представленных документах, занесены в протокол заседания.

С учетом изложенного коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о существенных нарушениях процедуры рассмотрения возражения.

Что касается доводов, повторяющих доводы дополнения к возражению от 10.03.2024, то они проанализированы выше в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 838171.