

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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. №051-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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.05.2023, поданное компанией Proper Vit LLC, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №921233, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2021746078 с приоритетом от 22.07.2021 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.02.2023 за № 921233 на имя Индивидуального предпринимателя Шагизьяновой Юлии Александровны, Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 8, к. 5, кв. 39 (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 921233 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение «**PROPER Vit**», выполненное в сером, желтом, темно-желтом, светло-желтом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.05.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса, пунктами 1, 2 статьи 10 Кодекса, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, Proper Vit LLC, исключительное право на которое возникло 17.02.2021, т.е. ранее даты (22.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака;

- отличительная часть фирменного наименования «Proper Vit» тождественна словесному элементу оспариваемого товарного знака;

- компания Proper Vit LLC является производителем витаминов и биологически активных добавок для широкого круга потребителей, которые предназначены для поддержания здоровья костей и суставов, повышение выносливости, очищения от токсинов, здоровья глаз, поддержание иммунитета и сна. Информация о товаре и его назначении расположена на официальной сайте компании <https://propervit.com/>;

- дистрибутерами компании Proper Vit LLC на территории Российской Федерации является ООО Витамин Плюс» и ООО «ТРАСТ»;

- на имя Proper Vit LLC на территории США зарегистрирован товарный знак №6,867,737, а в Роспатент Обществом с ограниченной ответственностью «ТРАСТ» подана заявка № 2022733777 с датой подачи от 25.05.2022 на регистрацию товарного


знака «**PROPER**
Vit» в отношении товаров 01, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

- товары, производимые компанией Proper Vit LLC, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны, поскольку принадлежат к одной видовой группе - «биологически активные добавки к пище», имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение, так как используются для поддержания или восстановления здоровья, имеют одинаковые условия и каналы реализации (онлайн магазины и маркетплейсы), совпадает круг потребителей, в силу того, что товары предназначены для взрослых и детей;

- несоответствие оспариваемого товарного знака положениям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что ведение коммерческой деятельности компании

Proper Vit LLC на территории Российской Федерации свидетельствует о возникновении и сохранении у потребителей стойкой ассоциативной связи между компанией Proper Vit LLC, США и витаминами, БАДами под названием «Proper Vit»;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству №921233, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №921233 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка из Реестра товарных знаков РФ сведений об оспариваемом товарном знаке;
2. Выписка в отношении компании Proper Vit LLC;
3. Информация с сайта <https://propervit.com/> и информация о доменном имени propervit.com;
4. Копия Сертификата о регистрации товарного знака США № 6,867,737;
5. Сведения по заявке № 2022733777;
6. Контракт №1/2021-03-USA от 10.03.2021, заключенный между Proper Vit LLC и ООО «Витамин плюс»;
7. Контракт №1/2022-02-USA от 10.02.2022, заключенный между Proper Vit LLC и ООО «ТРАСТ»;
8. Согласие компании Proper Vit LLC, выданное ООО «Витамин плюс» на использование продукции марки «Proper Vit»;
9. Выборка договоров поставки за 2020-2021гг, заключенных между ООО «Витамин плюс» с покупателями продукции компании Proper Vit LLC, с дополнительными соглашениями к ним;
10. Выборка платежных поручений за 2021г.;
11. Распечатки с сайтов из сети Интернет о товарах под обозначением «Proper Vit»;
12. Материалы заявки № 2021746078;

13. Уведомление о результатах проверки соответствия по заявке № 2022733777;
14. Контракт №2/2021-04-USA от 05.04.2021, заключенный между Proper Vit LLC и ИП Шагизьяновой Ю.А..

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

- в настоящем возражение, лицо, его подавшее, ссылается на то, что государственная регистрация товарного знака по свидетельству №921233 произведена с нарушением требований пунктов 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса;
- вместе с тем, материалы возражения не содержат доказательств широкого и интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного до степени смешения с ним обозначения в отношении однородных товаров, и возникновения устойчивой ассоциативной связи у потребителей с лицом, подавшим возражение, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака произведена в соответствии с требованиями пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;
- возражение также не содержит доказательств, подтверждающих, что под своим фирменным наименованием лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло на территории Российской Федерации деятельность по производству товаров и услуг, однородных оспариваемым товарам 05 и услугам 35 классов МКТУ;
- кроме того, правообладатель отмечает, что разрешение вопроса о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента. Вместе с тем, полагает, что именно действия американской компании Proper Vit LLC по подаче настоящего возражения следует признать недобросовестными, в силу того, что в 2021 году американская компания Proper Vit LLC заключила договор с правообладателем оспариваемой регистрации (ИП Шагизьяновой Ю.А.) на поставку спортивного питания, однако через свои аффилированные российские компании ООО «Траст» и ООО «Витамин Плюс» пытаются вывести ее из бизнес-проекта «Proper Vit».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №921233.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие материалы:

15. Договор №2/2021-04-USA от 05.04.2021 заключенный между компанией Proper Vit LLC и ИП Шагизьяновой Ю.А., и приложения к нему;
16. Уведомление американской компании Proper Vit LLC;
17. Протоколы судебного заседания (по делу №2-3746-2022 от 24.08.2022; по делу №2-3746-2022 от 14.09.2022);
18. Ответ Смоленской таможни в Омскую городскую коллегию адвокатов;
19. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Траст»;
20. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Витамин Плюс».

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, 02.10.2023 и 31.10.2023 представило дополнительные пояснения и материалы, в которых указано следующее:

- высокая степень насыщенности сети Интернет информации о компании Proper Vit LLC, как о производителе витаминов и БАДов, маркированных обозначением «Proper Vit», позволяет сделать вывод о доступности товаров, маркированных обозначением «Proper Vit» релевантному российскому потребителю, что может говорить о наличии ассоциативной связи с американским производителем;
- что касается регистрации товарного знака в США и даты (01.11.2021) начала коммерческого использования товарного знака, то данная информация относится только к правовой охране товарного знака в США на указанной территории. Дата начала ведения коммерческой деятельности в США не имеет правового значения, в отношении использования оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации;
- лицо, подавшее возражение, при рассмотрении доводов правообладателя просит принять во внимание выводы Суда по интеллектуальным правам (дело №СИП-811/2023) по разрешению вопроса о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака.

В дополнение к материалам возражения лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

21. Документы, подтверждающие приобретение компанией Proper Vit LLC доменного имени;
22. Информация по поисковой выдаче словосочетания «Proper Vit» посредством поисковой в периоде 17.02.2021 по 22.07.2021;
23. Инвойс №6 от 15.03.2021; заявление на перевод валюты № 11 от 15.03.2021; спецификация № 2 от 30.05.2021 к договору № 1/2021-03-USA от 10.03.2021, между Proper Vit LLC и ООО «Витамин плюс»;
24. Дополнительное соглашение № 1 от 09.06.2021 к договору поставки № 4, заключенное между ООО «ВИТАМИН ПЛЮС» и ИП Пащенко А.Ю.;
25. Платежное поручение № 774 от 23.06.2021, подтверждающий оплату от ИП Пашков А.А. в пользу ООО «ВИТАМИН ПЛЮС»;
26. Счет на оплату № 31 от 10.06.2021 и тн № 31 от 10.06.2021; счет на оплату №46 от 15.07.2021 и тн № 46 от 15.07.2021 к договору поставки № 2 от 03.06.2021;
27. Счет на оплату № 34 от 11.06.2021 и тн № 34 от 11.06.2021; счет на оплату № 48 от 16.07.2021 и тн № 48 от 16.07.2021; счет на оплату № 50 от 19.07.2021 и тн № 50 от 19.07.2021 к договору поставки № 5 от 11.06.2021;
28. Счет на оплату № 58 от 22.07.2021 и тн № 58 от 22.07.2021 к договору поставки № 6 между ООО «ВИТАМИН ПЛЮС» и ИП Шилович А.Н. от 22.07.2021;
29. Сопроводительное письмо компании Proper Vit LLC б/н от 30.04.2021;
30. Распечатки из Единого реестра свидетельств о государственной регистрации биологически активных добавок к пище, производителем которых является компания Proper Vit LLC.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (22.07.2021) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №921233 включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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).

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №921233 может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано компанией Proper Vit LLC, США заинтересованность которой обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, отличительная часть которого сходна с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет производство товаров «биологически-активные добавки к пище», которые однородны товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №921233 – (1) представляет собой



словесное обозначение «**PROPER Vit**», выполненное в сером, желтом, темно-желтом, светло-желтом цветовом сочетании, включающее словесные элементы «PROPER» (неохраняемый элемент «VIT»), выполненные буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №921233 оспаривается по основанию пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в части сходства оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием, лица, подавшего возражения.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменного наименования) может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Согласно Выписке [2] компания Proper Vit LLC – лицо, подавшее возражение, с даты (17.02.2021), предшествующей дате (22.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака, является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включающее обозначение «Proper Vit».

При определении сходства сравниваемых средств индивидуализации коллегия учитывала, что словесный элемент «Proper» является неохраняемым элементом в оспариваемом товарном знаке, в связи с чем в фирменном наименовании компании Proper Vit LLC словесный элемент «Proper» также является слабым элементом.

С учетом изложенного, сходство фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака обусловлено фонетическим тождеством основных словесных элементов «Vit».

Наличие в противопоставляемом фирменном наименовании элементов «LLC» не меняет вывода о сходстве сравниваемых средств индивидуализации друг с

другом в целом, поскольку роль данного элемента в индивидуализирующей способности всего противопоставляемого обозначения является второстепенной, в силу того, что указанный элемент указывают на организационную форму данного юридического лица.

Исполнение словесного элемента «Vit» в сравниваемых средствах индивидуализации буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Указанное позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака (1) и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Однако наличие старшего права на фирменное наименование, сходного с оспариваемым товарным знаком (1), еще не позволяет прийти к выводу о неправомерности предоставления правовой охраны данному знаку по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. Для этого необходимо установить, что фирменное наименование до даты приоритета оспариваемого товарного знака используется на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам оспариваемой регистрации.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей деятельности показал следующее.

Согласно представленным распечаткам [30] компания Proper Vit LLC является производителем биологически активных добавок к пище. Вместе с тем, следует отметить, что данные сведения относятся к регистрации БАДов, начиная с мая 2022 года, то есть относятся к периоду после даты (22.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака.

Контракт [4] между компанией Proper Vit LLC и ООО «Траст» заключен 01.02.2022, то есть также относится к периоду после даты (22.07.2021) приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно договору от 10.03.2021 [3], заключенному между компанией Proper Vit LLC (далее – продавец) и ООО «Витамин Плюс» (далее – покупатель), продавец предоставляет товар (БАД к пище) продавцу для реализации его на территории Российской Федерации.

Однако материалы возражения не содержат доказательств поставки названных товаров ООО «Витамин плюсс» - грузовых таможенных деклараций, которые действительно подтверждали бы факт поставки в Российскую Федерацию биологически-активных добавок к пище, производимых компании Proper Vit LLC.

Что касается приложенных к данному договору [3] инвойса и заявления на перевод денежных средств [23], то они являются только одним из условий поставки товаров, но без подтверждения факта поставки в Российскую Федерацию до даты приоритета оспариваемой регистрации биологически-активных добавок к пище, производимых компании Proper Vit LLC, не могут свидетельствовать о фактическом исполнении договора [3].

Кроме того, заявление на перевод денежных средств не может соотноситься с инвойсом [23], поскольку указанная в заявлении сумма платежа (23830 USD) не соответствует сумме, указанной в инвойсе (23901,90); указанный в заявлении контракт № 1/2022-02-USA в графе «назначение платежа», не соответствует контракту № 1/2021-03-USA, указанному в инвойсе.

Что касается договоров купли-продажи [9], платежных поручений и товарных накладных [10, 25], то они отражают деятельность ООО «Витамин плюс», то есть другого лица, имеющего другое фирменное наименование. Кроме того, коллегия обращает внимание, что в отсутствие грузовых таможенных деклараций с отметкой таможенного органа, подтверждающего факт поставки в Российскую Федерацию продукции компании Proper Vit LLC, указанные документы [9], [10], [25] не могут свидетельствовать о том, что ООО «Витамин плюс» действительно реализовывало продукцию американской компании Proper Vit LLC.

Представленные распечатки с официального сайта компании Proper Vit LLC датированы датой (2023 год) их распечатки, то есть относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации. Кроме того, сайт является англоязычным, что не может свидетельствовать о широкой доступности российскому потребителю расположенной на нем информации.

Следует отметить, что в возражении содержится требование о признании неправомерным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в

отношении всех товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в его перечне. Вместе с тем материалы возражения касаются только производства товаров – биологически-активные добавки к пище, которые однородны товарам 05 класса МКТУ (добавки пищевые). Вместе с тем, в перечне товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, кроме названных препаратов, содержатся препараты для ветеринарных целей (средства глистогонные), молоко сухое для детей, настойка эвкалипта для фармацевтических целей, напитки из солодового молока для медицинских целей, резинка жевательная никотиновая для отказа от курения, в отношении которых деятельность компанией Proper Vit LLC не показана, как и в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного выше, материалы возражения не содержат документов, доказывающих, что фирменное наименование компании Proper Vit LLC использовалось до даты приоритета оспариваемой регистрации в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, указанным в перечне оспариваемой регистрации и следовательно довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №921233 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса – не доказан.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров и услуг под сходным обозначением иного лица, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами, услугами и лицом, оказывающим их прежде.

Как было указано выше материалы возражения не содержат сведений о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении всех оспариваемых товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, о территории и объемах

производимых товаров и оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие необходимые сведения.

Коллегией также принято во внимание, что в материалах заявки №2021746078 (оспариваемый товарный знак) содержится письмо, предоставленное лицом, подавшим возражение – компанией Proper Vit LLC, 4351 Jager Way NE Suite D. Rio Rancho. NM 87144. USF, на имя правообладателя оспариваемого товарного знака – ИП Шагизьяновой Ю.А., в котором данная компания отмечает, что регистрация товарного знака по заявке №2021746078 производится с ее согласия и не будет вводить потребителей в заблуждение.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №921233 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №921233 на свое имя должны рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции и злоупотребление правом, а также довода правообладателя, относительно того, что действия американской компании Proper Vit LLC по подаче настоящего возражения следует признать недобросовестными коллегия отмечает, что установление данных фактов не относится к компетенции Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №921233.