

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 25.05.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №863386, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФСИРОП», Московская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2019717165 с приоритетом от 12.04.2019 зарегистрирован 12.04.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №863386 в отношении товаров 30, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Альянова Ильи Олеговича, 117452, Москва, Симферопольский б-р, 19-1-158 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 12.04.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №7 за 2022 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №651325 предоставлена в нарушение требования пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения

с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое в отношении однородной деятельности возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «ПРОФСИРОП» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации с 29.06.2018, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386 словесный элемент «PROFF SYRUP» фонетически и семантически тождественен части фирменного наименования ООО «ПРОФСИРОП» (фирменное наименование на английском языке PROFFSYRUP LLC), при этом сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386 с фирменным наименованием ООО «ПРОФСИРОП» правообладателем не отрицается, поскольку ИП Альновым И.О. было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №771812 «PROFSYRUP», принадлежащего ООО «ПРОФСИРОП»;

- согласно сведениям ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «ПРОФСИРОП» является производство сахарного сиропа (код ОКВЭД 10.81.2), к дополнительным видам деятельности, в частности, относится производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки (код ОКВЭД 10.89), торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах;

- пищевая продукция, а именно сиропы и топинги, производимая ООО «ПРОФСИРОП», однородна товарам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386;

- использование фирменного наименования ООО «ПРОФСИРОП» при производстве сиропов широкого спектра применения, топпингов (подсластителей) и порошков для производства мороженого, усматривается из представленного пакета документов о фактической деятельности этого лица;

- в свою очередь ИП Альнова И.О. согласно сведениям из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) не

осуществляет деятельность, непосредственного связанного с производством товаров, указанных в перечне свидетельства №863386, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака произведена с целью ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и помешать законной хозяйственной деятельности ООО «ПРОФСИРОП», а также с целью приобрести преимущества, связанные с положительной репутацией ООО «ПРОФСИРОП», приобретенной за годы работы.

- поскольку у ООО «ПРОФСИРОП» право на фирменное наименование, используемое этим лицом с 2018 года, возникло до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №883386, одновременное использование сопоставляемых товарного знака и фирменного наименования при осуществлении однородных видов деятельности приводит к введению потребителей в заблуждение и обуславливает признание недействительной правовой охраны этого товарного знака в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1252 Кодекса.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №863386 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии), приложенные как непосредственно к тексту возражения и в дополнении к нему в корреспонденции, поступившей 01.07.2022:

- (1) Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №863386;
- (2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПРОФСИРОП» (ИНН 7719845546) от 29.06.2018;
- (3) Лист записи ЕГРЮЛ от 29.06.2018 о регистрации ООО «ПРОФСИРОП»;
- (4) Сведения о заявке №2019717165 на регистрацию оспариваемого товарного знака из официальных публикаций ФИПС;
- (5) Выписки из ЕГРЮЛ от 24.05.2022 со сведениями об ООО «ПРОФСИРОП»;
- (6) Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «PROFSYRUP» по свидетельству №771812 «PROFSYRUP»;

(7) Выписки из ЕГРИП от 24.05.2022 со сведениями об ИП Альянов И.О.;

(8) Договоры аренды нежилого помещения №03-AP/2019 от 02.03.2019, №01-AP/2019 от 01.01.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «АМТЕЛ СОФТ ДРИНКС» с приложениями и платежными поручениями №5 от 05.02.2019, №11 от 05.03.2019, №27 от 19.03.2019, №43 от 02.04.2019, №67 от 16.04.2019, №128 от 16.05.2019;

(9) Договора поставки №2202-2019 от 22.02.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ИП Базарновой, счета на оплату №12 от 22.02.2019, №18 от 21.03.2019, №21 от 28.03.2019, №24 от 01.04.2019, №38 от 22.04.2019, счета-фактуры №12 от 22.02.2019, №18 от 21.03.2019, №21 от 28.03.2019, 324 от 01.04.2019, №37 от 22.04.2019, выписка операций по лицевому счету ООО «ПРОФСИРОП» в период с 01.01.2019 по 30.04.2019, платежные поручения №6 от 22.03.2019, №14 от 02.04.2019, №18 от 15.04.2019;

(10) Договор поставки №2501-2019 от 25.01.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «МАЛЬБА ФУД», счета на оплату №4 от 28.01.2019, №7 от 04.02.2019, №17 от 21.03.2019, №20 от 28.03.2019, №23 от 01.04.2019, №37 от 22.04.2019, счета-фактуры №4 от 28.01.2019, №7 от 04.02.2019, №17 от 21.03.2019, №20 от 28.03.2019, №23 от 01.04.2019, №36 от 22.04.2019, выписка операций по лицевому счету ООО «ПРОФСИРОП» в период с 01.01.2019 по 30.04.2019, платежные поручения №32 от 04.02.2019, №42 от 15.02.2019, №77 от 15.03.2019, №82 от 27.03.2019, №93 от 02.04.2019, №97 от 08.04.2019, №102 от 15.04.2019, №116 от 22.04.2019;

(11) Бухгалтерская справка ООО «ПРОФСИРОП» от 25.05.2022 с информацией о продажах за период с 01.01.2019 по 30.04.2022 номенклатурных групп «PROFFSYROP»;

(12) Финансовая (бухгалтерская и налоговая) отчетность за 2018, 2019 гг.;

(13) Выписка с лицевого счета ООО «ПРОФСИРОП» о расчетах с «ТорнадоЛого» за период с 01.01.2019 по 30.04.2019, платежные поручения №7 от 18.02.2019, №36 от 27.03.2019, №99 от 26.04.2019;

(14) Выписка с лицевого счета ООО «ПРОФСИРОП» о расчетах с «Глосс Лейбл» за период с 01.01.2019 по 30.04.2019, платежные поручения №14 от

06.03.2019, №13 от 06.03.2019, №54 от 05.04.2019, №57 от 09.04.2019, №84 от 23.04.2019, №83 от 23.04.2019;

(15) Дизайн-макеты этикеток продукции;

(16) Платежное поручение №14 от 06.03.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Глосс Лейбл» с оплатой по счету №191 от 14.02.2019 за этикетки для сиропов;

(17) Договор-счет №428 от 03.04.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Глосс Лейбл»;

(18) Платежные поручения №57 от 09.04.2019, №54 от 05.04.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Глосс Лейбл» с оплатой по счету №428 от 03.04.2019 (частично) за этикетки;

(19) Счет-фактура №090401 от 09.04.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Глосс Лейбл»;

(20) Счет на оплату №820 от 18.02.2019 ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «ТорнадоЛого» с приложением;

(21) Счет на оплату №1580 от 27.03.2019 ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «ТорнадоЛого» с приложением;

(22) Дизайн-макеты гофрокороба;

(23) Счета-фактуры №1258 от 18.03.2019, №1586 от 04.04.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «ТорнадоЛого»;

(24) Сведения из поисковой сети Яндекс о месте нахождения ООО «ПРОФСИРОП»;

(25) Соглашение о сотрудничестве от 01.03.2019 между ООО «МАЛЬБА ФУД» и ООО «ПРОФСИРОП»;

(26) Договор №0103-2019РИД предоставления простой (неисключительной) лицензии от 01.03.2019 между ООО «МАЛЬБА ФУД» и ООО «ПРОФСИРОП».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №883386, в установленном порядке ознакомленный с поступившими материалами возражения, представил свой отзыв и дополнение к нему в корреспонденции, поступившей 11.07.2022, а также на заседании коллегии, состоявшемся 23.08.2022, при этом

основные доводы в защиту правовой охраны товарного знака по свидетельству №883386 сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, в качестве доказательства использования своего фирменного наименования представило договоры на поставку продукции, заключенные с ИП Базарновой А.А. и ООО «МАЛЬБА ФУД», однако эти документы не подлежат принятию во внимание, поскольку касаются аффилированных друг с другом лиц (Базарнова А.А. является единственным участником и генеральным директором ООО «ПРОФСИРОП», а единственным участником и генеральным директором ООО «МАЛЬБА ФУД» является ее дочь - Базарнова Е.Б.);

- согласно судебной практики взаимоотношения аффилированных лиц по поставке друг другу товара, маркированного спорным товарным знаком, не подтверждают доведение этого товара до потребителя, для целей же применения указанной нормы права должно быть доказано доведение товара, маркированного спорным обозначением, до неаффилированного лица (см. постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2021 по делу №СИП-563/2020, от 17.09.2021 по делу №СИП-150/2021);

- кроме того, исходя из имеющейся судебной практики (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2020 по делу №СИП-538/2019), следует критически отнестись к представленным лицом, подавшим возражение, документам, поскольку указанные аффилированные лица являются также заинтересованными в благоприятном для них исходе рассмотрения поданного возражения, а именно, заинтересованность ООО «МАЛЬБА ФУД» в исходе настоящего спора обусловлена не только наличием родственных связей с ИП Базарновой А.А., но и тем, что ИП Альяновым И.О. подано возражение против предоставления правовой охраны принадлежащего ООО «МАЛЬБА ФУД» товарного знака по свидетельству №783654, итоговый результат рассмотрения которого находится в прямой зависимости от исхода настоящего спора;

- с учетом принципа защиты законных ожиданий, сформулированном Судом по интеллектуальным правам в решениях от 10.06.2020 по делу №СИП-1066/2019,

от 24.03.2020 по делу №СИП-645/2019, правообладатель вправе рассчитывать на то, что при рассмотрении настоящего возражения его доводы будут рассмотрены с учетом такого же правового подхода, который был изложен в вышеупомянутых судебных актах;

- поскольку сиропы и топпинги, реализацией которых якобы занимается лицо, подавшее возражение, относятся к пищевой продукции, в отношении них подлежит обязательному применению Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссией Таможенного союза от 09.12.2011 №880, однако, в материалах возражения отсутствуют доказательства получения декларации соответствия в отношении сиропов и топпингов, указанных в универсальных платежных документах, что исключает возможность их реализации на территории Российской Федерации;

- в совокупности с отсутствием доказательств реализации продукции лицам, не являющимся аффилированным с лицом подавшим возражение, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что реальная деятельность ООО «ПРОФСИРОП» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386 не осуществлялась;

- представленные лицом, подавшим возражение, договоры поставки и универсальные передаточные документы могут быть учтены только для целей подтверждения оказания услуг по продаже товаров оптом, что относится к 35 классу МКТУ, непосредственное же производство товаров 30, 32 классов МКТУ материалами возражения не подтверждается, при этом данные товары и услуги не являются однородными, что согласуется с правовой позицией Роспатента (см. заключения Палаты по патентным спорам к решениям Роспатента от 20.12.2019 по заявке №2017711000, от 07.04.2021 по заявке №2018721150, от 11.03.2022 по заявке №2012702139).

В свете имеющегося, по мнению правообладателя, отсутствия доказательств несоответствия товарного знака по свидетельству №863386 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, ИП Альянов И.О. просит отказать в удовлетворении

поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Доводы отзыва правообладателя сопровождаются следующими документами:

(27) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «МАЛЬБА ФУД».

Ознакомившись с позицией правообладателя, лицо, подавшее возражение, в процессе его рассмотрения представило дополнительные документы в защиту своей правовой позиции, как на заседании коллегии, состоявшемся 15.07.2022, так и в корреспонденции, поступившей в административный орган 21.07.2022, 08.08.2022:

(28) Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «ПРОФСИРОП» за первый квартал 2019 г., книга покупок, книга продаж;

(29) Реестр договоров поставки товаров, работ, услуг;

(30) Договор №1 от 07.02.2019 на создание выдувной формы между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО ФИРМА «ЭРА ВОДОЛЕЯ» с приложением;

(31) Договор №37/19 от 15.02.2019 на поставку пищевых ароматизаторов, красителей и других ингредиентов для пищевой промышленности между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «КИМА ЛИМИТЕД»;

(32) Договор №ДП-15-21-02/2019 от 21.02.2019 на поставку пищевых ароматизаторов и других ингредиентов для пищевой промышленности между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Штокмайер Фуд»;

(33) Договор поставки №СТ/10418/1/20190226 от 26.02.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО Торговый дом «СЛАДТОРГ»;

(34) Договор №ТД 04/2019 от 26.02.2019 на поставку сахара между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «ТД Атентус» с приложениями;

(34) Договор поставки товаров №227/19 от 01.03.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО ТД «АГРОЛАЙФ»;

(36) Договор возмездного оказания услуг б/н от 01.03.2019 (обеда сотрудникам) между ООО «ПРОФСИРОП» и ИП Вовк В.П. с приложением;

(37) Договор №73 от 01.03.2019 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ на объекте между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Центр дезинфекции» с приложением;

(38) Предоставление доступа к системе ВЕТИС Россельхознадзора (Государственная информационная система в сфере ветеринарии) от 11.03.2019;

(39) Договор №8 от 12.03.2019 на изготовление и поставку полимерной продукции между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «ФИРМА ЭРА ВООЛЕЯ»;

(40) Договор №ТК-2019-19 от 19.03.2019 на поставку стеклотытки между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Торговая компания «Русь-Стекло» с приложением;

(41) Договор №М22/03-2019 от 22.03.2019 на поставку полиграфической продукции между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Бизнес-группа «Стрелец»;

(42) Договор №071/486/19Г от 25.03.2019 на проведение лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) между ООО «ПРОФСИРОП» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»;

(43) Договор об оказании платных образовательных услуг по программе «Охрана труда» № ОБ-115 от 26.03.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ЧОУДПО «Балашихинский учебно-методический центр» с приложением;

(44) Договор №ТК00-014106 от 27.03.2019 на поставку колпачков алюминиевых между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «ПТК ЮФ» с приложением;

(45) Договор №370/К/ЛМК от 01.04.2019 на предоставление медицинских услуг сотрудникам между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Диамед»;

(46) Договор на поставку продукции № СТ/10418/1/20190226 от 02.04.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Торговый дом «Сладторг»;

(47) Договор №0064 от 03.04.2019 на поставку пищевых добавок между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Союзоптторг-МВЦ»;

(48) Договор №СО-141/19 от 10.04.2019 на спецоценку труда между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «БалЦОТ» с приложением;

(49) Договор аренды имущества №0901-2019АР от 09.01.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ИП Базарнова А.А. со спецификацией, актами приема-передачи, счетами-фактуры №102 от 31.01.2019, №103 от 28.02.2019, №104 от 31.03.2019, №83 от 30.04.2019;

(50) Договор аренды имущества №АР19М/ПС от 23.01.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «МАЛЬБА ФУД» со спецификациями, актами приема-

передачи, счетами-фактуры №399 от 30.04.2019, №220 от 31.03.2019, №73 от 12.02.2019, №44 от 31.01.2019;

(51) Товарные накладные на поставку сырья (ароматизаторов) и счета на оплату за февраль – апрель 2019 г. (поставщики ООО «КИМА ЛИМИТЕД», ООО «Штокмайер Фуд», ООО «Союзоптторг-МВЦ», ООО «Комбинат химико-пищевой ароматики»);

(52) Товарные накладные и счета-фактуры на поставку сырья (сахара) за февраль – апрель 2019 г. (поставщик ООО «Торговый Дом Атентус»);

(53) Товарные накладные на поставку сырья (сгущенного молока) и счета на оплату за март – апрель 2019 г. (поставщик ООО «Торговый Дом «СЛАДТОРГ»);

(54) Товарные накладные на поставку сырья (патока крахмальная карамельная; глюкоза) и счета на оплату за февраль – апрель 2019 г. (поставщик ООО «Торговый Дом «СЛАДТОРГ»);

(55) Товарные накладные на поставку сырья (фрукты, ягоды) и счета на оплату за апрель 2019 г. (поставщик ООО «Торговый Дом «АГРОЛАЙФ»);

(56) Счета-фактуры за аренду помещения №117 от 31.03.2019, №136 от 31.03.2019, №65 от 28.02.2019, №24 от 31.01.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «АМТЕЛ СОФТ ДРИНКС»;

(57) Счет-фактура за вывоз мусора за март 2019 №Н-03-2524 от 31.03.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «СЕРГИЕВО-ПАСАДСКИЙ РО»;

(58) Счета-фактуры на поставку тары и упаковки №279 от 12.04.2019 (гофрокороб, поставщик ООО «ПРОФПЕЧАТЬ»), №ТФ000001151 от 06.04.2019 и №ТФ000000820 от 14.03.2019 (стеклобутылка, поставщик ООО «Торговая Компания «Русь-Стекло»), №1002 от 04.04.2019 (этикетки, поставщик ООО «Бизнес-группа «Стрелец»), №267 от 03.04.2019 (флакон, поставщик ООО «ФИРМА «ЭРА ВОДОЛЕЯ»), товарная накладная №702 от 28.03.2019 (алюминиевая крыжка, поставщик ООО «Производственно-торговая компания «ЮФ»), товарно-транспортная накладная №ТФ000000820 от 14.03.2019 (стеклобутылка, поставщик ООО «КСЗ»);

(59) Счет на обеды для сотрудников №14 от 31.03.2019 и товарная накладная №12 от 31.03.2019 между ООО «ПРОФСИРОП» и ИП Вовк В.П.;

(60) Протоколы лабораторных испытаний (пробы образцов продукции, пробы воды, смывы с рук рабочих), счета-фактуры и акты оказанных услуг за январь - апрель 2019 г.;

(61) Декларации о соответствии продукции ООО «ПРОФСИРОП» от 04.02.2019;

(62) Отчеты о кодировании и назначении штрих-кодов продукции для ООО «МАЛЬБА ФУД» за декабрь 2018 г., январь-февраль 2019 г., свидетельство «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»;

(63) Отчетность ООО «ПРОФСИРОП» относительно сотрудников: приказы, трудовые договоры, табели рабочего времени:

(63.1) Отчетность со сведениями о страховом стаже застрахованных лиц за 2019г.;

(63.2) Отчетность о среднесписочной численности сотрудников на 01.01.2020;

(63.3) Отчетность по страховым взносам за 1 квартал 2019г.;

(63.4) Отчетность по налогу на доходы физических лиц за 1 квартал 2019г.;

(63.5) Отчетность по застрахованным лицам за февраль, март 2019г.;

(63.6) Приказы о введении в действие штатного расписания №1 от 01.07.2018, №2 от 01.03.2019, штатное расписание №1,2;

(63.7) Приказы о приеме сотрудников за период с января по апрель 2019г., работающих в ООО «ПРОФСИРОП» по настоящее время;

(63.8) Табели учета рабочего времени и расчетные ведомости по начислению заработной платы с января по апрель 2019г.;

(64) Договор поставки №872 от 10.11.2017 между ООО «МАЛЬБА ФУД» и ООО «Гранд» с приложениями, счета-фактуры №178 от 14.03.2019, №202 от 22.03.2019, №222 от 01.04.2019;

(65) Договор поставки №0103-2018 от 19.03.2018 между ООО «МАЛЬБА ФУД» и ООО «Мясоест», счет-фактуры №136 от 01.03.2019, платежное поручение №379 от 12.03.2019;

(66) Договор поставки №0102-2019 от 18.01.2018 между ООО «МАЛЬБА ФУД» и ООО «МясоРубка» с приложением, счета-фактуры №198 от 21.03.2019, №154 от 06.03.2019, №188 от 18.03.2019, платежное поручение №717 от 26.04.2019;

(67) Договор поставки №15-03/2019 от 15.03.2019 между ИП Базарновой А.А. и ИП Бабинцевым Н.В., счета-фактуры №14 от 14.03.2019, платежное поручение №258 от 29.03.2019;

(68) Эксклюзивный дилерский договор №02-2019 от 01.03.2019 между ИП Базарновой А.А. и ИП Адрусским В.П. с актом сверки взаимных расчетов, счета-фактуры №2 от 28.02.2019, №5 от 05.03.2019, №11 от 13.03.2019, №31 от 01.04.2019, №43 от 04.04.2019, платежные поручения №21 от 28.02.2019, №27 от 06.03.2019, №30 от 15.03.2019, №36 от 01.04.2019, №39 от 09.04.2019;

(69) Договор поставки №25-03/2019/3 от 25.03.2019 между ИП Базарновой А.А. и ООО «Алиас Трейд» с актом сверки взаимных расчетов, счета-фактуры №25 от 27.03.2019, №39 от 03.04.2019, №45 от 05.04.2019, платежные поручения №389 от 25.05.2019, №331 от 08.05.2019, №398 от 27.05.2019;

(70) Налоговая декларация ИП Базарновой А.А. за первый квартал 2019г.;

(71) Справка о судебных процессах, вытекающих из споров о правах на объекты интеллектуальной собственности бывших партнеров – ИП Альянова И.О. и ИП Базарновой А.А., входивших в Группу компаний «PROFFSYROP», членом которой является также ООО «ПРОФСИРОП»;

(72) Справки ООО «ЭКСПОКРЫМ» от 14.07.2019 об участии продукции ООО «МАЛЬБА ФУД», а именно сиропов с этикетками «PROFF SYROP», в международной выставке комплексного оснащения HORECA «РестоОтельМаркет» с 14 по 16 марта 2019 гг.;

(73) Справка ООО «ЭКСПОКРЫМ» от 03.04.2020 с информацией о международном статусе выставки комплексного оснащения HORECA «РестоОтельМаркет»;

(74) Фотографии образцов продукции под обозначение «PROFF SYROP» производства ООО «ПРОФСИРОП» (сироп ароматизированный для приготовления

напитков и десертов «ИРЛАНДСКИЙ КРЕМ» и «КАРАМЕЛЬ»), изготовленных по заказу ООО «МАЛЬБА ФУД» 14.03.2019 и от 26.02.2019 соответственно;

(75) Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2022 по делу №А40-121524/2021.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.08.2022, правообладатель представил дополнительные доводы к своему отзыву, указав на имеющиеся, по его мнению, следующие обстоятельства:

- дополнительные материалы возражения в совокупности действительно подтверждают, что начиная с 01.03.2019 лицом, подавшим возражение, начата работа по подготовке к производственной деятельности, включая закупку тары, сырья, найм рабочего персонала, получение разрешительной документации, однако процесс подготовки к запуску производства, согласно представленным документам, завершился не ранее 09.04.2019, когда ООО «ПРОФСИРОП» были получены этикетки для производства продукции, что подтверждается универсальным платежным документом №090401 от 09.04.2019 (19);

- таким образом, все документы, якобы подтверждающие поставку продукции, произведенной ООО «ПРОФСИРОП», не подлежат принятию во внимание, так как касаются иной продукции;

- ООО «МАЛЬБА ФУД» задолго до создания ООО «ПРОФСИРОП» осуществляло деятельность по поставкам продукции на основании договоров №872 от 10.11.2017 (64), №0103-2018 от 19.03.2018 (65), при данных обстоятельствах очевидно, что ООО «МАЛЬБА ФУД» и ИП Базарнова А.А. могли реализовать в пользу третьих лиц любую продукцию, как произведенную при участии ООО «ПРОФСИРОП», так и без такового;

- в договорах на поставку продукции, заключенными с третьими лицами, отсутствует указание на производителя продукции, что не позволяет достоверно утверждать, что в гражданский оборот вводились товары, изготовленные ООО «ПРОФСИРОП»;

- в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающих продажу продукции после 09.04.2019, т.е. даты, когда ООО «ПРОФСИРОП» была

получена этикеточная и упаковочная продукция, позволяющая производить продукцию в заявленных масштабах, но до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- справка об участии в выставке выдана ООО «МАЛЬБА ФУД», подтверждение же экспонирования на ней продукции производства ООО «ПРОФСИРОП» отсутствует.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (12.04.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386 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).

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, 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.

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).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №863386 с приоритетом от 12.04.2019 является комбинированным, включает в свой состав четырехугольник черного цвета, на фоне которого расположена стилизованная изогнутая лента со словесным элементом «PROFF SYRUP», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «SYRUP» указан в качестве неохраняемого.

Товарный знак по свидетельству №863386 зарегистрирован для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ *«вещества подслащивающие натуральные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы сладости»* и 32 класса МКТУ *«сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды»*.

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.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось имеющееся, по мнению ООО «ПРОФСИРОП», нарушение исключительного

права этого лица на фирменное наименование «ПРОФСИРОП», которое возникло ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386 и используется в сфере деятельности, связанной с производством сиропов.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на фирменное наименование и товарный знак, включающие словесные элементы «ПРОФСИРОП» / «PROFF SYRUP», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ПРОФСИРОП» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №863386.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;
- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;
- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);
- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов

2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4 (далее - Обзор).

Оценка вероятности возникновения не соответствующих действительности представлений относительно изготовителя товара (лица оказывающего услуги) при восприятии оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не предусмотрена. Следовательно, довод возражения о вероятности введения потребителя в заблуждение в связи с сосуществованием одноименных фирменного наименования и товарного знака, принадлежащих разным лицам, в рамках положений пункта 6 статьи 1252 Кодекса представляется необоснованным.

Согласно сведениям (2), (3), (5) право на фирменное наименование ООО «ПРОФСИРОП» (полное наименование на английском языке - PROFFSYRUP LLC) у лица, подавшего возражение, возникло с 29.06.2018, т.е. до даты приоритета (12.04.2019) оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325.



Следует констатировать, что оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №651325 включает в свой состав словесный элемент «PROFF SYRUP» (где «proff» - фантазийный элемент, «syrup» в переводе с английского языка означает «сироп, глазурь, патока», см. онлайн словарь <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/syrup>), который фонетически тождественен произвольной части «ПРОФСИРОП» фирменного наименования лица, подавшего возражение, а, также графически совпадает с ее английским эквивалентом — PROFFSYRUP. Фактически обозначение «PROFF SYRUP» представляет собой транслитерацию обозначения «ПРОФСИРОП», т.е. указанные словесные обозначения являются сходными до степени смешения, что правообладателем не оспаривается.

Исходя из данных ЕГРЮЛ (5), к основному виду экономической деятельности ООО «ПРОФСИРОП» по ОКВЭД относится «производство сахарного сиропа» (10.81.2). Данная деятельность является однородной товарам 30, 32 классов МКТУ

оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386, представляющим собой различные сиропы и составы для приготовления напитков, с чем правообладатель также не спорит.

Учитывая, что сравниваемые средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386 характеризуются высокой степенью сходства и предназначены для использования в одном и том же сегменте рынка (производство сиропов), можно сделать вывод об их ассоциировании с друг с другом в целом и возможности возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному изготовителю.

В отношении фактической деятельности лица, подавшего возражение, следует указать следующее.

ООО «ПРОФСИРОП» на дату (12.04.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386 обладало штатом сотрудников, что усматривается из документов (36), (43), (45), (48), (59), (60), (63), осуществляло налоговую отчетность согласно документам (12), (28).

Исходя из материалов (8), (56), в распоряжении ООО «ПРОФСИРОП» имеется производственное помещение, расположенное по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 1. Указанный адрес ООО «ПРОФСИРОП» фигурирует в поисковой сети (24), на всех универсальных передаточных документах общества о поставке готовой продукции (9), (10), разрешительной и сертификационной документации (61), на готовых изделиях (74). Также в соответствии с заключенными с ИП Базарновой А.А. и ООО МАЛЬБА ФУД» договорами (49), (50) ООО «ПРОФСИРОП» арендует имущество, используемое в производственной деятельности по изготовлению сиропов и топпингов. Исходя из представленных документов (13) - (23), (30) – (34), (39) – (41), (44), (46), (51) – (55), (58), лицо, подавшее возражение, заказывало у различных поставщиков ингредиенты для производства сиропов и топпингов, а также упаковочную и этикеточную продукцию.

На продукцию ООО «ПРОФСИРОП» получены сертификаты соответствия от 04.02.2019 (61). Лицом, подавшим возражение, также представлены фотографии готовой продукции (74), произведенной 14.03.2019 и 26.02.2019 (оригинальные образцы демонстрировались на заседании коллегии, состоявшейся 15.07.2022). На этикетке сиропов указан изготовитель – ООО «ПРОФСИРОП», а также содержится информация о том, что товар произведен по заказу ООО «МАЛЬБА ФУД». При этом между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «МАЛЬБА ФУД» имеется договор о сотрудничестве в сфере производства, продвижения и реализации продукции, в том числе под обозначением «P.S» / «ProffSyrup» (25), и договор о предоставлении лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности (26).

На основании договоров (9) и (10) готовая продукция, произведенная ООО «ПРОФСИРОП», поставлялась как ООО «МАЛЬБА ФУД», так и ИП Базарновой А.А. Лицом, подавшим возражение, представлена бухгалтерская справка (12) за период времени с 01.01.2019 по 30.04.2022, отражающая деятельность по продажам различных групп товаров, включая, сиропы, топпинги и иную однородную продукцию.

Дальнейшее введение упомянутой продукции в гражданский оборот осуществлялось ООО «МАЛЮА ФУД» и ИП Базарновой А.А. на основании договоров, заключенных с различными покупателями (64) – (69).

Таким образом, исходя из имеющихся в деле материалов, усматривается наличие критериев, свидетельствующих о возникновении у ООО «ПРОФСИРОП» более раннего права на фирменное наименование в сфере деятельности, однородной товарам 30, 32 классов МКТУ сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №863386.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о наличии организационных связей между ООО «ПРОФСИРОП», ООО «МАЛЬБА ФУД» и ИП Базарновой А.А., а также проанализировала приведенную в отзыве судебную практику. Однако аффилированность указанных выше лиц не исключает наличие производственной деятельности ООО «ПРОФСИРОП» по изготовлению соответствующей продукции. Что касается судебных актов, приведенных в отзыве

правообладателя, в которых фигурируют иные стороны и исследуются иные средства индивидуализации, то они не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения. Кроме того, в отличие от упомянутых судебных споров, в настоящем деле взаимоотношения по введению продукции в гражданский оборот осуществлялось не только между связанными друг с другом лицами.

Вопреки же доводам правообладателя, именно из совокупности представленных лицом, подавшим возражение, материалов усматривается наличие фактического использования фирменного наименования ООО «ПРОФСИРОП» при осуществлении производственной деятельности таких товаров как сиропы, топпинги, подсластители. При этом необходимо констатировать, что факт производственной деятельности лица, подавшего возражение, был установлен в судебном порядке. Так, в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 01.08.2022 по делу №А40-121524/2021 отмечается, что ООО «ПРОФСИРОП» является производителем сиропов «PROFF SYRUP» с января 2019 года.

Мнение правообладателя о невозможности производства продукции за несколько дней с момента получения этикеток для сиропа (15) и до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386, т.е. с 09.04.2019 по 12.04.219, является декларативным. Кроме того, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, представлены документы, свидетельствующие о получении этикеточной продукции не только за упомянутую правообладателем дату (09.04.2019). Например, в деле имеется платежное поручение №14 от 06.03.2019 (16), подтверждающее оплату по счету №191 от 14.02.2019 за этикетки для сиропов между ООО «ПРОФСИРОП» и ООО «Глосс Лейбл».

Что касается требования правообладателя по доказыванию введения продукции в гражданский оборот в период с 09.04.2019 по 12.04.2019, то оно представляется избыточным. Отсутствие подобных документов не умаляет наличия факта использования фирменного наименования ООО «ПРОФСИРОП» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386.

Таким образом, все обстоятельства дела в совокупности свидетельствуют об обоснованности доводов поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №863386 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30, 32 классов МКТУ, в отношении которых ему была предоставлена правовая охрана. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению в полном объеме.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №863386 недействительным полностью.