

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.02.2024 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВПЛАБ», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №704038, при этом установила следующее.

**vplab**

Оспариваемый товарный знак « **vplab** » по заявке №2018728745, поданной 09.07.2018, зарегистрирован 18.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 704038 на имя компании ВП Холдингс, Латвия в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 26.02.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №704038 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ВПЛАБ» обладает на территории Российской Федерации



исключительным правом на использование товарного знака «**vplab**» по свидетельству №575067 согласно заключенному между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака лицензионному договору. Наличие в лицензионном соглашении условия об исключительности лицензии дает возможность ООО «ВПЛАБ» (лицензиату) самостоятельно защищать свои интересы;

- Роспатент незаконно произвел регистрацию оспариваемого товарного знака

**vplab**

«**vplab**» по свидетельству №704038 сходного с товарным знаком по свидетельству №575067, исключительным правом, на использование которого обладает ООО «ВПЛАБ»;

- лицо, подавшее возражение, для узнаваемости своего товарного знака vplab (свидетельство № 575067) вкладывало средства в его рекламу, что подтверждается договорами маркетинга и фотографиями о продвижении товарного знака. ООО «ВПЛАБ» являлось поставщиком в магазины и аптеки спортивного питания и биологически активных добавок к пище с обозначением на их упаковке товарного знака vplab;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение, поскольку его изображение ассоциируются у потребителей с



изображением товарного знака «**vplab**» (слово "nutrition" - неохраняемый элемент), исключительным правом на использование которого обладает ООО «ВПЛАБ»;

- продукты 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак ООО «ВПЛАБ» по свидетельству №575067 и продукты, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №704038, однородны.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №704038 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Договоры маркетинга, фотографии подтверждающие продвижение товарного знака;
2. Копия лицензионного соглашения.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, 02.04.2024 предоставил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- компания ВП Холдингс является правообладателем серии товарных знаков, в основу которой положен элемент VPLAB;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован на имя того же лица, что и остальные знаки серии. Таким образом, предположение о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров лишено какого-либо основания. Очевидно, что все товары, маркируемые перечисленными товарными знаками, происходят из одного источника - группы компаний ВП Холдингс;

- в соответствии с договором № 2019-12/16 от 16.12.2019, зарегистрированным в Роспатенте 18.03.2020 г. с номером РД0328687 (далее - Договор), лицу, подавшему возражение, предоставлено право использования товарного знака VPLAB NUTRITION по свидетельству № 575067 только в том виде, в котором он зарегистрирован и охраняется. Согласно пункту 1.3 Договора, право использования предоставлено только для товаров, являющихся предметом поставки по договорам с Vplab, SIA и/или DIRECT NUTRITION CORP., либо произведенных с согласия правообладателя. Из этого условия следует, что товары, реализуемые лицом, подавшим возражение, под товарным знаком VPLAB Nutrition, должны иметь то же происхождение, что и товары, маркируемые другими знаками серии VPLAB правообладателя;

- на дату подачи заявки, как и на дату регистрации оспариваемого товарного знака, лицу, подавшему возражение, не была предоставлена лицензия на товарный

знак по свидетельству № 575067, более того, на момент подачи правообладателем соответствующей заявки предприятие лица, подавшего возражение, еще не существовало;

- ООО "ВПЛАБ" не имело собственных ресурсов и вело деятельность за счет материнской компании Vplab, SIA, которая предоставляла товарный кредит в большом объеме.

В связи с изложенным, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 704038.

К отзыву приложены:

3. Перечень международных знаков серии VPLAB;
4. Уведомление о расторжении с подтверждением доставки;
5. Выписки из Регистра предприятий Латвии;
6. Распечатка сведений об ООО «ВПЛАБ» с сервиса ListOrg.com;
7. Договор купли-продажи доли в уставном капитале;
8. Договор займа;
9. Справка о задолженности лица, подавшего возражения;
10. Копия претензии правообладателя;
11. Распечатка с сайта Аптечного саммита;
12. Распечатка с сайта лица, подавшего возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.07.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В своем возражении, лицо, его подавшее утверждает, что им использовалось в своей коммерческой деятельности сходное с оспариваемым товарным знаком



обозначение «» в связи с чем, оспариваемый товарный знак ассоциируется с деятельности именно лица, подавшего возражение, а не с его правообладателем (компанией ВП Холдингс, Латвия). Вышеизложенное позволяет признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения по основанию, изложенному в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

**vplab**

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №704038 представляет собой слово, выполненное буквами латинского алфавита. Приоритет оспариваемого товарного знака - 09.07.2018. Правовая охрана знаку предоставлена в

отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, как лицом, реализующем товары 05 класса МКТУ, а именно поставщиком в магазины и аптеки спортивного питания и биологически активных добавок к пище с обозначением на их упаковке товарного знака **vplab**, и просит в связи с этим прекратить правовую охрану частично, а именно в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

**vplab**

Сам по себе товарный знак « **vplab** » по свидетельству №704038 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 05 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В подтверждении вышеизложенного в материалы дела лицом, подавшим возражение, представлены договоры маркетинга, фотографии подтверждающие продвижение товарного знака [1], а именно договор №ВПЛ/ОХ-23 от 09.02.2023 о поставке и хранении товаров; договор на оказание маркетинговых услуг от 01.09.2020, фотографии с выставок и мероприятий (без даты), договор №1003 от 01.07.2022.

Указанные выше материалы датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.07.2018), и не содержат сведений о производителе товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «vrlab» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Коллегией также был во внимание принят тот факт, что согласно сведениям представленным правообладателем оспариваемого товарного знака, на момент подачи правообладателем соответствующей заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака предприятие лица, подавшего возражение, еще не существовало (согласно выписке ЕГРЮЛ дата создания ООО "ВПЛАБ" - 25.09.2018). Таким образом, до даты приоритета у российского потребителя не могло возникнуть каких-либо ассоциаций с лицом, подавшим возражение, как источником происхождения оспариваемых товаров 05 класса МКТУ, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №704038.**