


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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.06.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631940, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Орто.Ник», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Орто.Ник»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017701501 с приоритетом от 20.01.2017 зарегистрирован 09.10.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №631940 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Малтри», 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, 6, пом. 13Н (далее – правообладатель; ООО «Малтри») в отношении товаров 10 класса МКТУ «стельки ортопедические».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №631940 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. При этом необходимо отметить, что основания для подачи возражения были уточнены на заседании коллегии, состоявшемся 10.10.2019, в части способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение. В возражении также указывается на нарушении иных

законов, а именно, пункта 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации и статьи 10 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке была известна продукция (стельки ортопедические) под обозначением «ORTO CONCEPT» производства компании Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ (Германия), которая поставлялась с 2005 года;


- одновременно с обозначением «ORTO CONCEPT» ортопедические стельки компании Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ (Германия) включали маркировку «Ortopedic insoles Made in Germany» («ортопедические стельки производства Германии»), подчеркивающую немецкое происхождение продукции под обозначением «ORTO», при этом обозначение «ORTO» являлось евразийским товарным знаком;

- в 2011 году на имя ООО «Малтри» на территории Российской Федерации был зарегистрирован товарный знак «ORTO» и с тех пор при маркировке стелек использовалась маркировка «ORTO® CONCEPT Ortopedic insoles Made in Germany», при этом за 2005 – 2016 годы было реализовано 447465 пар, что является достаточным количеством для вывода о том, что обозначение «ORTO® CONCEPT» стойко ассоциировалось у российского потребителя с немецкой продукцией под товарным

знаком «  »;

- таким образом, оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителя представления об иностранном происхождении ортопедических стелек, следовательно, при маркировке этим обозначением стелек российского производства способен ввести потребителя в заблуждение;

- с 2013 года на территории Российской Федерации продается модель ортопедических стелек под наименованием «КОНСЕПТ» производства ООО

«Орто.Ник», сопровождаемая товарным знаком «  » по свидетельству №409454;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака обороты введения в гражданский оборот стелек «КОНСЕПТ» производства ООО «Орто.Ник» и стелек

немецкого производства под товарным знаком «ORTO® CONCEPT» были практически сопоставимы (за 2016 год было продано 35599 и 33117 пар стелек соответственно);

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с наименованием стелек «КОНСЕПТ» производства ООО «Орто.Ник», что подтверждается соответствующим заключением за подписью должностного лица федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, полученного для целей делопроизводства в УФАС СПб, а использование товарного знака по свидетельству №631940 способно породить в сознании потребителя представление об определенном производителе – ООО «Орто.Ник», что не соответствует действительности;

- в результате смешения стелек с маркировкой «КОНЦЕПТ» и «ORTO® CONCEPT» правообладателя и ООО «Орто.Ник» происходит введение потребителя в заблуждение не только относительно производителя товара, но и качества продукции, которое у ООО «Орто.Ник» гораздо выше, чем у компании Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ, Германия, товарный знак которой используется правообладателем;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака являются недобросовестными, нарушают законные права и интересы ООО «Орто.Ник».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631940 недействительным полностью.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие материалы (копии):

- Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №631940 из открытых реестров ФИПС [1];


- Фотографии упаковки стелек с маркировкой «ORTO® CONCEPT Ortopedic insoles Made in Gemani» производства Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ, Германия [2];

- Единый дизайн для всех стелек с маркировкой «ORTO®» производства Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ, Германия [3];

- Письмо ООО «РАЙ» об изготовлении в 2011 году упаковок с маркировкой «ОРТО® CONCEPT Ortopedic insoles Made in Gemani» [4];
- Договор №3/13 от 21.01.13 об изготовлении упаковок для стелек «CONCEPT» с товарными знаками ООО «Малтри» [5];
- Накладные к Договору №3/13 от 21.01.2013 [6];
- Договор №5/14 от 15.01.2014 об изготовлении упаковок для стелек «CONCEPT» с товарными знаками ООО «Малтри» [7];
- Накладные к Договору №5/14 от 15.01.2014 [8];
- Регистрационное удостоверение ФС №2006/1103 на немецкие стельки «ОРТО», в том числе, модель «CONCEPT», производства Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ [9];
- Сведения о стельках под товарным знаком «ОРТО» на официальном сайте ООО «Малтри» (нотариальное заверение) [10];
- Письма покупателей о восприятии принадлежности стелек «ОРТО CONCEPT» [11];
- Справка ООО «Малтри» об объеме продаже моделей стелек под товарным знаком «ОРТО CONCEPT» за период с 2005 по 2014 год [12];
- Письмо ООО «Малтри» о ежегодном объеме продаж стелек под товарным знаком «ОРТО CONCEPT» за период с 2016 по 2018 год [13];
- Разъяснения УФАС СПб от 06.04.2016 о законности введения в гражданский оборот модели стелек «КОНЦЕПТ» [14];
- Упаковка модели стелек «КОНЦЕПТ» [15];
- Каталог товаров ООО «Орто.Ник» 2015/2016 год (выдержки) [16];
- Справка ООО «Орто.Ник» об ежегодном объеме продаж модели «КОНЦЕПТ» и «КОНЦЕПТ АНТИШОК» за период с 2015 по 2018 год [17];
- Письма ООО «Малтри» в УФАС СПб от 24.12.2015 и от 25.10.2018 [18];
- Письмо ФИПС о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком «ОРТО CONCEPT» и наименованием модели «КОНЦЕПТ» [19];
- Отчет ФГУБ РНИИТО им. Р.Р. Вредена Минздрава России «О проведенном проспективном сравнительном клиническом исследовании на тему: «Клинико-

экономическая эффективность применения ортопедических стелек при консервативном лечении пациенток с вальгусной деформацией первого пальца стопы» [20];

- Сведения о товарном знаке «» по свидетельству №469544 из открытых реестров ФИПС [21];

- Сведения о товарном знаке «» по свидетельству №409454 из открытых реестров ФИПС [22];

- Выписки из ЕГРЮЛ сведений на ООО «Орто.Ник» [23];

- Выписка из ЕГРЮЛ сведений на ООО «Малтри» [24].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв и дополнение к нему, в котором указывает на несогласие с доводами возражения по всем пунктам, при этом основные доводы правообладателя сводятся к следующему:

- у потребителя не могла сформироваться ассоциативная связь между обозначением «ORTO CONCEPT» и немецкой компанией Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ, поскольку единственной компанией, которая с 2005 года реализовывала и рекламировала стельки под этим обозначением в России, являлось ООО «Малтри», при этом стельки изготавливались упомянутой немецкой компанией исключительно для ООО «Малтри»;

- довод возражения о том, что ввозимая на территорию России продукция маркирована евразийским товарным знаком «ORTO» документами не подтверждается, товарный знак «ORTO» принадлежит ООО «Малтри» на основании российского свидетельства №469544;

- поскольку продукция с использованием оспариваемого товарного знака вводилась в гражданский оборот с 2005 года исключительно ООО «Малтри», отсутствуют основания для признания этого товарного знака способным ввести потребителя в заблуждение;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что использование обозначения «КОНЦЕПТ» для маркировки ортопедических стелек стало осуществляться им с 2013 года, однако это утверждение документами возражения не подтверждается;

- представленный каталог товаров и справка о ежегодных продажах продукции свидетельствует, что продажа ортопедических стелек ООО «Орто.Ник» началась только в 2015 году, этот период времени также фигурировал при рассмотрении спора между ООО «Орто.Ник» и ООО «Малтри» в УФАС СПб по делу №1-14.4.-371/78-01-18;

- в свою очередь правообладатель начал использовать обозначение «ORTO CONCEPT» с 2005 года, что само по себе лицом, подавшим возражение, не отрицается, т.е. задолго до того времени, как ООО «Орто.Ник» стало использовать обозначение «КОНЦЕПТ» для маркировки ортопедических стелек;

- все фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что потребители ассоциировали обозначение «ORTO CONCEPT» еще до его регистрации в качестве товарного знака исключительно с ООО «Малтри», а не с ООО «Орто.Ник», иного из возражения не следует;

- доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя, поскольку ассоциируется как с немецкой компанией Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ, так и с ООО «Орто.Ник», являются взаимоисключающими;

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что при введении товара, для маркировки которого он предназначен, в гражданский оборот в сознании потребителя возникает не соответствующее действительности представление о качестве товара или месте его происхождения;

- утверждение о плохом качестве стелек производства ООО «Малтри» не относится к предмету настоящего спора;

- установление факта наличия недобросовестности в действиях ООО «Малтри» по подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака к компетенции Роспатента не относится, а каких-либо доказательств наличия этого факта лицом, подавшим возражение, не представлено;

- ранее Роспатентом уже рассматривалось возражение ООО «Орто.Ник» по товарному знаку «ORTO MIX» с аналогичными доводами, в его удовлетворении было отказано, при этом указанное решение Роспатента было признано обоснованным Судом по интеллектуальным правам;

- лицо, подавшее возражение, незаконно использует при маркировке ортопедических стелек обозначение «КОНЦЕПТ», сходное до степени смешения с товарным знаком ООО «Малтри», поэтому законного интереса при подаче настоящего возражения ООО «Орто.Ник» не имеет.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы (копии):

- Грузовая таможенная декларация ГТД №45024817 от 17.08.2005 [25];

- Справка об объемах продаж продукции под товарным знаком «ORTO CONCEPT» в период с 14.09.2005 по 18.09.2018 [26];

- Письмо компании Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ [27];

- Решение Роспатента по возражению против предоставления правовой охраны

товарному знаку «  » (свидетельство №665642);

- Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-459/2019 от 29.08.2019;

- Решение по делу в УФАС СПб №1-14.4-371/78-01-18 от 03.04.2019.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение и правообладателя, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.01.2017) 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).

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.

Исходя из пункта 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.

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.

Из материалов дела следует, что между ООО «Орто.Ник» и ООО «Малтри» существует конфликт интересов в связи с использованием сходных обозначений «КОНЦЕПТ» / «CONCEPT» при маркировке ортопедических стелек. Учитывая наличие спора, связанного с оспариваемым товарным знаком, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Орто.Ник» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631940, поданного по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.





Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №631940 с приоритетом от 20.01.2017 является комбинированным, включает в свой состав горизонтально ориентированный прямоугольник, в котором расположены словесные элементы «ORTO» и «CONCEPT», выполненные буквами латинского алфавита, а также исключенный из правовой охраны элемент «®». При этом слово «ORTO» выполнено в оригинальной графической манере, а «CONCEPT» - в стандартном шрифтовом исполнении. Товарный знак зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ «стельки ортопедические».

Согласно словарно-справочным данным обозначение «ORTO CONCEPT» в целом отсутствует в лексике какого-либо языка. Вместе с тем, по отдельности слова «ORTO» и «CONCEPT» являются лексическими единицами итальянского, испанского и английского языков (см. <https://translate.academic.ru>, www.multitran.ru).

Так, «ORTO» в переводе с итальянского языка означает «огород, сад, фруктовый сад, восток, восход», а в переводе с испанского языка – «восход». Данный словесный элемент положен в основу ряда товарных знаков ООО

«Малтри», зарегистрированных для товаров 10 классов МКТУ: «» по

свидетельству №469544, «» по свидетельству №364472, «» по свидетельству №665642.

В свою очередь слово «CONCEPT» в переводе с английского языка означает «концепция, понятие» (см. там же).

Таким образом, обозначение «ORTO CONCEPT», содержащее в своем составе нейтральные по отношению к товарам 10 класса МКТУ словесные элементы, в целом носит фантазийный характер. Следовательно, оспариваемый товарный знак сам по себе не способен вызывать не соответствующих действительности представлений ни о товаре, ни о его происхождении.

Вместе с тем представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара, может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами иного лица, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация об их принадлежности этому лицу.

Лицо, подавшее возражение, аргументируя свои доводы о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, указывает на то, что этот товарный знак, с одной стороны, ассоциируется с продукцией немецкой компании Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ, обладающей правом на евразийский товарный знак «ОРТО». С другой стороны, по мнению, лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак вызывает представление о продукции под обозначением «КОНЦЕПТ», выпускаемой ООО «Орто.Ник».

Указанные доводы, как справедливо отметил правообладатель в своем отзыве, являются взаимоисключающими, поскольку один товарный знак не может ассоциироваться у потребителя одновременно с двумя независимыми друг от друга производителями.

Вместе с тем анализ материалов возражения показал следующее.

Согласно материалам возражения и представленным правообладателем документам [12], [25], [26], ООО «Малтри» с 2005 года вводит в гражданский оборот ортопедические стельки, сопровождаемые обозначением «ОРТО CONCEPT». Информация о продукции размещалась на официальном сайте ООО «Малтри» www.orto.tm [10]. Упаковочная продукция для стелек с маркировкой «ОРТО CONCEPT» производилась по договорам, заключенным ООО «Малтри» с ООО «РАЙ» [4] и с ЗАО «Санкт-Петербургская Образцовая Типография» [5] - [8]. Как следует из представленной лицом, подавшим возражение, справки [12], за период с 2005 по 2014 год ООО «Малтри» было реализовано 375881 пар стелек «ОРТО CONCEPT». В свою очередь представленная правообладателем справка [26] свидетельствует о продаже с 2005 по 2018 год 493174 пар стелек на общую сумму свыше 277 миллионов рублей.

Согласно регистрационному удостоверению ФС №2006/1103 [9], действовавшему с 18.07.2006 по 18.07.2011, стельки «ORTO CONCEPT» производились немецкой компанией Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ. При этом правообладателем представлено письмо [27] от упомянутой немецкой компании, из которого усматривается, что ортопедические стельки под обозначением «ORTO CONCEPT» производились по заказу и исключительно для ООО «Малтри». Довод лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ORTO» является евразийским товарным знаком и принадлежит компании Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ, является абсолютно декларативным.

Необходимо указать, что сам по себе факт производства ортопедических стелек «ORTO CONCEPT» на территории Германии компанией Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ не влечет за собой вывод об ассоциировании оспариваемого товарного знака с этой иностранной компанией, тем более, что производство продукции по заказу правообладателей на территории иных государств является распространенной практикой в условиях современных рыночных отношений. Во всяком случае, лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного документа, свидетельствующего о том, что в сознании потребителей товарный знак



«**ORTO® CONCEPT**»

воспринимается в качестве средства индивидуализации продукции Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ. Напротив, представленные лицом, подавшим возражение письма [11] от различных лиц, закупавших изделия, сопровождаемые обозначением «ORTO CONCEPT», свидетельствуют об ассоциировании этого обозначения исключительно с ООО «Малтри».

Таким образом, ортопедические стельки «ORTO CONCEPT» идентифицируются потребителем как происходящие из определенного коммерческого источника - правообладателя оспариваемого товарного знака, который является российской компанией. Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак вызывает не соответствующие действительности представления о происхождении товара, не является обоснованным.

Что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с наличием в гражданском обороте с 2013 года ортопедических стелек производства ООО «Орто.Ник» с маркировкой «КОНСЕПТ», то необходимо отметить следующее.

Как справедливо отметил правообладатель, в материалах возражения отсутствуют фактические доказательства введения в гражданский оборот с 2013 года ортопедических стелек «КОНЦЕПТ» производства ООО «Орто.Ник». Лицом, подавшим возражение, представлен каталог продукции за 2015/2016 [16] и справки об объемах продаж с 2015 по 2018 гг. стелек ортопедических «КОНЦЕПТ» и «КОНЦЕПТ-АНТИШОК» [17], которые сами по себе о фактическом наличии на рынке ортопедических изделий соответствующей продукции ООО «Орто.Ник» не свидетельствуют.

Однако самим правообладателем не отрицается, что ортопедические стельки под обозначением «КОНЦЕПТ» реализовывались ООО «Орто.Ник», по крайней мере с 2015 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Указанные обстоятельства усматриваются из соответствующих обращений ООО «Малтри» в УФАС по Санкт-Петербургу от 2015 и 2018 гг. [18].

Таким образом, с 2015 года в гражданском обороте на территории Российской Федерации присутствовали ортопедические стельки как ООО «Малтри», так и «Орто.Ник», маркированные обозначениями «ORTO CONCEPT» и «КОНЦЕПТ» / «КОНЦЕПТ АРТИШОК». Согласно заключению [19] эти средства индивидуализации являются сходными до степени смешения.

Вместе с тем, как установлено выше, правообладатель оспариваемого товарного знака стал использовать на территории Российской Федерации обозначения «ORTO CONCEPT» с 2005 года, т.е. гораздо раньше лица, подавшего возражение, и за это время у потребителя возникло представление о принадлежности этого обозначения конкретному лицу – ООО «Малтри», что подтверждается вышеупомянутыми письмами покупателей продукции [11]. Иного из материалов возражения не следует.

В силу отсутствия документов, свидетельствующих о том, об ассоциировании оспариваемого товарного знака исключительно с ООО «Орто.Ник», нет оснований полагать, что он вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров 10 класса МКТУ «стельки ортопедические».

Что касается довода возражении о том, что качество стелек ООО «Малтри» гораздо ниже, чем у однородной продукции ООО «Орто.Ник», то он не имеет отношение к предмету настоящего спора. Следует отметить, что сам по себе оспариваемый товарный знак является фантазийным и не включает в свой состав какие-либо элементы, способные вызвать представление о качестве продукции, для маркировки которой предназначен.

С учетом всего вышеизложенного довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, представляется недоказанным.

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, о наличии в действиях правообладателя злоупотребления правом, связанного с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, следует констатировать, что установление этого факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в силу чего поступившее возражение по основаниям, предусмотренным статьей 10 Кодекса, коллегией не рассматривается. В полномочия Роспатента также не входит рассмотрение вопросов, связанных с нарушением прав и свобод человека и гражданина по смыслу пункта 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, на нарушение которого ссылается лицо, подавшее возражение, в качестве основания для признания неправомерным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №631940.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №631940.