

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 23.11.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665642, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Орто.Ник», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Орто.Ник»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ORTO[®]MIX**» по заявке №2018717523 с приоритетом от 27.04.2018 зарегистрирован 03.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №665642 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МАЛТРИ», 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, 6, пом. 13Н (далее – правообладатель, ООО «МАЛТРИ») в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №665642 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 10, 25 классов МКТУ.


Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «МІХ» не обладает различительной способностью (в составе ортопедических стелек указывает на их состав, конструктивные особенности и назначение (комбинированное («смешенное») назначение), в связи с чем является неохраняемым элементом, а, кроме того, до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Орто.Ник» использовало сходное обозначение «МІКС» для маркировки ортопедических стелек, при этом наличие в гражданском обороте сходных до степени смешения обозначений «МІКС» и «**ORTO[®]MIX**» разными производителями несет риск введения потребителя в заблуждение.

Кроме того, в возражении указывается, что ООО «Орто.Ник» и ООО «Малтри» являются прямыми конкурентами, неоднократно участвовали в одних и тех же выставках, факт производства стелек «МІКС» с 2015 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака был хорошо известен его правообладателю.



Также в возражении указывается на то, что оспариваемый товарный знак «**ORTO[®]MIX**» в целом не обладает различительной способностью.

По мнению лица, подавшего возражение, словесные элементы оспариваемого товарного знака выполнены стандартным шрифтом без каких-либо индивидуализирующих особенностей, при этом каждое из них характеризует товары: «**ORTO**» - производное от слова ортопедия (раздел клинической медицины, изучающей врожденные и приобретенные деформации и нарушения функций опорно-двигательного аппарата и разрабатывающий методы их профилактики и лечения, см. <https://dic.academic.ru>); «**MIX**» - в переводе с английского языка имеет значение «смешивать, перемешивать», см. <https://translate.academic.ru>.

Комбинация элементов «**ORTO**» и «**MIX**» с учетом их семантики без дополнительных рассуждений и домысливания указывают на ортопедические товары, отражает их состав, конструктивные особенности и комбинированное («смешанное») назначение), не создает фантазийных ассоциаций, как, например, такие зарегистрированные в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ на имя иных лиц

товарные знаки: « optmix» по свидетельству №662250 с приоритетом от 30.10.2017, «**DAYMIX**» по свидетельству №555991 с приоритетом от 04.07.2014,



«» по свидетельству №546368 с приоритетом от 10.01.2014, «» по свидетельству №629772 с приоритетом от 16.09.2016.

Правообладателем оспариваемый товарный знак на дату подачи возражения не использовался.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665642 недействительным полностью.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие материалы:

- Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Орто.Ник» [1];
- Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Малтри» [2];
- Копия претензии ООО «Малтри» от 28.05.2018 года [3];
- Копия искового заявления ООО «Малтри» [4];
- Копия определения о принятии искового заявления к производству (дело №А40-240172/18) [5];
- Сведения с сайта ООО «Малтри» об ортопедических стельках «ORTO MIX» [6];
- Сведения с сайта ООО «Малтри» об ортопедических стельках «ORTO SOFT» [7];
- Копии актов внедрения артикула 1 ЮМ [8];
- Копии электронных протоколов внутренних совещаний от 12.02.2015 года и 20.02.2015 года с приложением сведений о дате создания файлов [9];
- Копии регистрационных удостоверений №ФСР 2007/01077 от 19.12.2013 года, №РЗН 2016/5010 от 15.11.2016 года, №РЗН 2016/5010 от 06.06.2017 года, №РЗН 2016/5010 от 21.06.2018 года [10];

- Копии сертификатов соответствия №РОСС RU.МЛ20.Н01709 и №РОСС RU.Ar81.Н00949 [11];

- Копии договоров поставки и товарных накладных [12];

- Макет этикетки ортопедических стелек Арт.1 ЮМ Микс [13];

- Распечатки информации с сайта ООО «Орто.Ник» <http://www.ortonik.ru/> по состоянию на 2015 - 2017 годы, где представлены ортопедические стельки Арт.1 ЮМ Микс, подтвержденные Интернет-архивом Waybackmachine [14];

- Распечатка информации с сайта ООО «Орто.Ник» <http://www.ortonik.ru/> по состоянию на 2016 - 2017 годы, где представлены POS-материалы по стелькам с Арт. 11 ОМ Микс, подтвержденные Интернет-архивом Waybackmachine [15];

- Копии страниц каталогов продукции ООО «Орто.Ник», на которых представлены ортопедические стельки Арт. 11 ОМ Микс [16];

- Копии рекламных материалов ортопедических стелек Арт.1 ЮМ Микс [17];

- Копия договора №Д/191-1500018 от 31.03.2015 года на участие в выставке «Здоровый образ жизни-2015», на которой были представлены ортопедические стельки Арт. 11 ОМ Микс, с приложением официального путеводителя выставки [18];

- Копии официальных путеводителей выставки «Здоровый образ жизни» за 2014 и 2017 годы [19];

- Скриншоты электронных писем контрагентам с приложением презентаций ортопедических стелек Арт. 11 ОМ Микс [20];

- Копия счета и накладной транспортной компании Pony Express по направлению образцов стелек контрагентами [21];

- Копия договора №15/12 от 12.12.2017 года на изготовление упаковочных изделий [22];

- Копии выписок из штатного расписания, подтверждающие наличие в штате системного администратора, технолога, маркетолога, менеджера по продвижению, менеджера проектов и дизайнера за 2015-2018 годы [23];

- Копия заявления о нарушении антимонопольного законодательства от 01.08.2018 года [24];

- Копия определения о назначении дела №1-14.4-371/78-01-18 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 03.10.2018 года [25];

- Копия заявки №2018717523 на регистрацию оспариваемого товарного знака и приложений к ней [26];

- Сведения о товарных знаках по свидетельствам №662250, №555991, №546368; №629772 [27].

Необходимо также указать, что на дату проведения заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителем лица, его подавшего, были заявлены ходатайства, согласно которым:

- исключается приведенное в тексте возражение основание для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №665642 по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- возражение подано в отношении «изделий ортопедических» по 10 классу МКТУ и товаров «стельки» по 25 классу МКТУ.


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:

- словесные элементы «ОРТО» и «MIX», входящие в состав оспариваемого товарного знака, являются многозначными словами, воспринимаются каждым потребителем индивидуально в зависимости от личных знаний;

- обозначение «ОРТО» зарегистрировано в качестве товарного знака (международная регистрация №11322666) для товаров 10, 39, 44 классов МКТУ (в том числе для ортопедических инструментов, приборов и оборудования) на территории Европейского Союза на имя компании ОХВ Ханделс унд Вервалтунгсгессельшафт мБХ, которая является партнером ООО «Малтри», поставляет правообладателю ортопедические стельки под обозначением «ОРТО»;

- в возражении отмечается, что для производства стелек «ОРТО MIX» используется полиуретан и каркас, однако слово «MIX» напрямую на какие-либо применяемые материалы не указывает;

- вопреки доводам возражения слово «МИКС» / «MIX» признается охраноспособным в отношении товаров, при производстве которых не применяется смешивание, например, Роспатентом были зарегистрированы следующие товарные

знаки: « **MIX** » по свидетельству №383248 для товаров 20 класса МКТУ, «  » по свидетельству №264987 для товаров 09, 16 классов МКТУ, « **МИКС** » по свидетельству №330381 для товаров 06, 11 классов МКТУ, « **МИКС** » по свидетельству №225927 для товаров 01, 02, 03, 05 классов МКТУ;

- довод возражения о том, что стельки под обозначением «ОРТО MIX» сочетают несколько функций, не свидетельствует о его неохраноспособности, поскольку любой предмет может быть использован для различных целей, при этом слово «MIX» не является полной, не требующих домысливания характеристикой товара, не указывает на какие-то конкретные свойства;

- отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью;

- правообладатель namного раньше лица, подавшего возражение, стал использовать обозначение «ОРТО MIX», а именно с 2006 года продает и рекламирует под этим обозначением ортопедические стельки;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, что обозначение «ОРТО MIX», порождает в сознании потребителя устойчивую связь с ООО «Орто.Ник», следовательно, довод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение не доказан;

- учитывая, что правообладатель интенсивно использовал обозначение «ОРТО MIX» с 2006 года, оно ассоциируется в сознании потребителя именно с этим лицом;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует законный интерес в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665642, поскольку это лицо незаконно использует сходное обозначение «МИКС» при маркировке ортопедических стелек, несмотря на запрет правообладателя.

К отзыву правообладателя и дополнению к нему прилагаются следующие материалы:

- Копия письма от компании ОХВ Ханделс унд Вервалтунгсгессельшафт мбХ [28];
- Копия регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения – «стельки» [29];
- Копия грузовой таможенной декларации [30];
- Копии справок об объемах продаж ортопедических стелек «ORTO MIX» до 2015г. [31];
- Копии писем контрагентов [32];
- Копия письма ЗАО «Экспоцентр» [33];
- Копии договоров с типографией от 2011, 2013, 2014 гг. и товарно-транспортные накладные [34];
- Копия письма ООО «РАЙ» о разработке дизайна упаковки стелек [35];
- Копии выдержек из журналов [36];
- Копии распечаток веб-архива с данными с сайта правообладателя [37];
- Выдержки из книги по экспресс-ортезированию [38];
- Копии справок ООО «Малтри» об объемах импорта стелек «ORTO MIX» на территории Российской Федерации с 2007 по 2017 г. [39];
- Копии грузовых таможенных деклараций [40].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.04.2018) 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями,

применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

Оспариваемый товарный знак « **ORTO[®] MIX** » по свидетельству №665642 с приоритетом от 27.04.2018 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «ORTO» и «MIX», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также исключенный из правовой охраны элемент «®». Товарный знак зарегистрирован для следующих товаров:

10 класс МКТУ - бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; валики надувные для медицинских целей; изделия ортопедические; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; обувь ортопедическая; одежды компрессионные; опоры, используемые при плоскостопии; перевязь [бандаж поддерживающий]; матрасы медицинские; перчатки для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских

целей; пояса брюшные; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; стельки ортопедические; супинаторы для обуви; ходунки для медицинских целей; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чулки эластичные, используемые при расширении вен; чулки эластичные хирургические; шины хирургические; приспособления ортопедические;

25 класс МКТУ - белье нижнее; гетры, грации, изделия трикотажные; корсажи (женское белье); корсеты (белье нижнее); приспособления, препятствующие скольжению обуви; стельки; чулки.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №665642 оспаривается в отношении товаров 10 класса МКТУ, относящихся к «изделиям ортопедическим», и товарам 25 класса МКТУ «стельки».

Учитывая, что лицо, подавшее возражение, не конкретизировало, какие именно товары в данном случае он имеет в виду, коллегия считает необходимым указать следующее.

Согласно словарно-справочным данным под термином «ортопедия» (от греческого «orthos» - правильный и «paideia» - воспитание) понимается отдел хирургии, занимающийся лечением болезненных искривлений туловища и конечностей, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/905122>.

Среди приведенных в перечне 10 класса МКТУ оспариваемого товарного знака товаров, относящихся к области деятельности, связанной с производством ортопедических изделий относятся такие товары как «бандажи эластичные; валики надувные для медицинских целей; изделия ортопедические; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; обувь ортопедическая; одежды компрессионные; опоры, используемые при плоскостопии; перевязь [бандаж поддерживающий]; матрацы медицинские; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подушки для медицинских целей; подушки надувные для медицинских целей; пояса брюшные; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; стельки ортопедические;


супинаторы для обуви; ходунки для медицинских целей; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; приспособления ортопедические».

Таким образом, поступившее возражение рассматривается в отношении товаров 10 класса МКТУ «бандажи эластичные; валики надувные для медицинских целей; изделия ортопедические; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; обувь ортопедическая; одежды компрессионные; опоры, используемые при плоскостопии; перевязь [бандаж поддерживающий]; матрацы медицинские; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подушки для медицинских целей; подушки надувные для медицинских целей; пояса брюшные; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; стельки ортопедические; супинаторы для обуви; ходунки для медицинских целей; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; приспособления ортопедические» и товаров 25 класса МКТУ «стельки».

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 возражения [3] - [5] следует, что между ООО «Орто.Ник» и ООО «Малтри» существует конфликт интересов в связи с использованием сходных обозначений «MIX» / «МИКС» при маркировке ортопедических стелек. Так, в Арбитражном суде города Москвы рассматривается заявление ООО «Малтри» к ООО «Орто.Ник» о незаконном использовании обозначения, сходного до степени

смешения с товарными знаками « **ORTO[®]MIX** » (свидетельство №665642) и



«  » (свидетельство №631940). 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 №665642, поданного по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В части доводов возражения о несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Согласно словарно-справочным данным обозначение «ORTO MIX» в целом отсутствует в лексике какого-либо языка. Вместе с тем, по отдельности слова «ORTO» и «MIX» 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». Что касается приведенного в возражении довода о том, что обозначение «ORTO» представляет собой производное от слова «ортопедический», то он является декларативным, не подкреплён какими-либо словарно-справочными источниками информации. В свою очередь коллегия таких сведений также не выявила. Вследствие чего для товаров 10, 25 класса МКТУ словесный элемент «ORTO» воспринимается в качестве фантазийного элемента. При этом следует констатировать, что слово «ORTO» входит в качестве охраняемого элемента в состав ряда товарных знаков, зарегистрированных для товаров 10, 25 классов


МКТУ: «» по свидетельству №469544, «» по свидетельству №211517.

В свою очередь слово «MIX» в переводе с английского языка означает «смесь, смешивать».


Как справедливо отметил правообладатель, имеется ряд примеров употребления слова «MIX», например, в музыке этим словом характеризуется смесь музыкальных композиций, результат сведения нескольких звуковых дорожек, в кулинарии слово используется при смешивании ингредиентов. Слово «MIX» в значении «смесь» для продуктов питания (напитков) исключается из правовой



охраны, например, в товарном знаке «» по свидетельству №422060, зарегистрированного для товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем оспариваемого товарного знака приведены примеры регистраций товарных знаков со словом «MIX» / «МИКС» для иных товаров, не связанных с продуктами или напитками (в том числе товаров 10, 25 классов МКТУ), где этот элемент указан в качестве охраняемого: «» по свидетельству №662250, «**DAYMIX**»

по свидетельству №555991, «» по свидетельству №546368, «»

по свидетельству №629772, «**MIX**» по свидетельству №383248, «» по свидетельству №264987, «**МИКС**» по свидетельству №330381, «**МИКС**» по свидетельству №225927.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №665562 зарегистрирован в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ, включающих различные товары ортопедического назначения, в том числе «стельки ортопедические». В поступившем возражении указывается, что для этого вида товара элемент «MIX» является описательным, поскольку отражает состав, конструктивные особенности стелек и их назначение (стельки комбинированного («смешанного») назначения).

Данный довод возражения также является декларативным. Лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного официального документа, согласно которому по отношению к ортопедическим стелькам используется термин «MIX» / «МИКС» в предложенном значении («стельки комбинированного «смешанного» назначения), а также информация о необходимости его использования различными лицами для описания свойств товаров 10 класса МКТУ «стельки ортопедические».

Приведенный в возражении довод о том, что стельки «ORTO MIX» правообладателя изготовлены из полиуретана с твердостью по Шору 45-50, а также имеют в своем составе жесткий каркас с твердостью по Шору 75-80, сам по себе не свидетельствуют о том, что к этим стелькам необходимо применять какое-то общепринятое в ортопедии обозначение «MIX», существование которого, как указано выше, никакими документами возражения, не подтверждается.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное в отношении товаров 10 класса МКТУ «стельки ортопедические» оспариваемый товарный знак «**ORTO[®]MIX**» в целом носит фантазийный характер, ввиду чего способен выполнять индивидуализирующую функцию.



Указанные обстоятельства свидетельствуют о бездоказательности утверждений лица, подавшего возражение, и, как следствие, о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665642 в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Как было указано выше, оспариваемый знак «**ORTO[®]MIX**» носит фантазийный характер в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров. Следовательно, оспариваемый товарный знак не способен вызывать не соответствующих действительности представлений о товаре и его происхождении.


Вместе с тем представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара или лица, оказывающего услуги, 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.

Лицом, подавшим возражение, представлены сведения, согласно которым им был введен в гражданский оборот товарно-транспортных накладных [12]

документов усматривается, что им вводился в гражданский оборот в 2016 году определенный вид товара 10 класса МКТУ, а именно «стельки ортопедические», маркированные обозначением «МИКС» на основании заключенных с ОАО ПТФ «Медтехника» и АО «ПТП «Медтехника» договоров [13]. Кроме того, представлена товарно-транспортная накладная №1958 от 15.03.2016 на поставку ортопедических стелек «МИКС» ИП Такмаковой О.П. [13]. На стельки ортопедические «МИКС» выданы регистрационные удостоверения [11] №РЗН 2016/5010 от 15.11.2016, №РЗН 2016/5010 от 06.06.2017, №РЗН 2016/5010 от 21.06.2018, получены сертификаты соответствия [12] №РОСС RU.АГ81.Н00949 (срок действия с 30.12.2016 по 29.12.2019). Исходя из имеющихся документов [14] - [17], обозначение «МИКС» проставляется непосредственно на упаковке продукции, где также присутствуют обозначения «  », «  ».

В свою очередь согласно представленным лицом, подавшим возражение, распечаткам с сайта www.orto.tm [7] ООО «Малтри» вводятся в гражданский оборот стельки ортопедические, в частности, под обозначением «ORTO MIX». Указанные обстоятельства подтверждаются сведениями, представленными правообладателем. Так, в отзыве правообладателя содержатся грузовые таможенные декларации [30], [40] на поставку ортопедических стелек «ORTO MIX» с 2007 года производства немецкой фирмы Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ, а также приводятся письма различных контрагентов [32], закупавших у ООО «Малтри» указанный товар под обозначением «ORTO MIX» с 2007 года. Также правообладатель представил регистрационное удостоверение [29] ФС №2006/1103, действовавшее с 18.07.2006 по 18.07.2011, на стельки «ORTO MIX». Согласно письму [25] от ООО «РАЙ» в 2011 году была разработаны макеты коробок для стелек «ORTO MIX», на которых

проставлялся обозначения «  » и «MIX». При этом следует указать, что

обозначение «  » является товарным знаком ООО «Малтри» (свидетельство №469544).

Помимо указанных документов правообладателем также представлены договоры от 2011, 2013 гг. и товарно-транспортные накладные от 2013, 2014 гг. [34] на поставку упаковочной продукции для стелек «MIX», а также письмо от ЗАО «Экспоцентр» [33], согласно которому в период с 2003 по 2014 годы ООО «Малтри» принимало участие в выставке здравоохранение, где демонстрировались, в частности, стельки-супинаторы «ORTO» производства фирмы Шпаннрит Шухкомпонентен ГмбХ.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака стал использовать на территории Российской Федерации обозначения «ORTO MIX» раньше лица, подавшего возражение.

При этом каких-либо документов, свидетельствующих о том, что ортопедические стельки с маркировкой «», «», «МИКС» лица, подавшего возражение, и «» правообладателя ассоциируются в сознании потребителя с одним и тем же источником происхождения, а именно с ООО «Орто.Ник», и тем самым вводятся в заблуждение относительно изготовителя товаров 10, 25 классов МКТУ, материалы возражения не содержат.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенных обстоятельств в совокупности оснований для удовлетворения поступившего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении части указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №665642 товаров 10, 25 классов МКТУ не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №665642.