

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.06.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Петровым Антоном Георгиевичем, г. Люберцы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2025703941, при этом установлено следующее.

ОРТОФИТ
ORTOFIT

Обозначение « » по заявке № 2025703941, поданной 21.01.2025, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 30.04.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2025703941 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Orthophyt Ортофит

- с товарным знаком «

» по свидетельству № 518662

(с приоритетом от 11.04.2013), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тиандэ», г. Барнаул, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем был инициирован процесс досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 518662 вследствие его неиспользования (дело СИП-586/2024);

- по результатам рассмотрения указанного дела вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 518662 в отношении товаров 5-го класса «препараты витаминные; добавки пищевые»;

- заявитель подал заявку на регистрацию товарного знака в процессе судебного делопроизводства с той целью, чтобы в дальнейшем использовать данное обозначение в своей хозяйственной деятельности;

- как указывает экспертиза, однородность имеется, однако в рамках «препараты витаминные» противопоставленный товарный знак досрочно прекратил правовую охрану.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.04.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2025703941 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

С возражением представлен следующий материал:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-586/2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.01.2025) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

ОРТОФИТ ORTOFIT

Заявленное обозначение « » по заявке № 2025703941, поданной 21.01.2025, представляет собой словесные элементы «ОРТОФИТ ORTOFIT», выполненные буквами русского и английского алфавитов. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в возражении.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2025703941 в качестве товарного знака, согласно оспариваемому решению, препятствовал товарный знак по свидетельству № 518662.

Orthophyt Ортофит

Противопоставленный товарный знак «Orthophyt Ортофит» по свидетельству № 518662 представляет собой словесное обозначение с основными словесными элементами «Orthophyt Ортофит», выполненными буквами русского и английского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 30 классов МКТУ.

Заявитель обратил внимание на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относятся следующие.

По результатам рассмотрения дела Судом по интеллектуальным правам вынесено решение от 04.02.2025 по делу № СИП-586/2024 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 518662 в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты витаминные; добавки пищевые» вследствие его фактического неиспользования.

Коллегия сообщает, что досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 518662 в отношении тождественных товаров 05 класса МКТУ не означает отсутствия однородности между товарами, заявленными по заявке № 2025703941, и товарами, противопоставленного товарного знака.

Исключение тождественных товарных позиций из объема правовой охраны противопоставленного товарного знака само по себе не устраняет однородность товаров, поскольку она определяется не только совпадением наименований, но и их назначением, свойствами, кругом потребителей и условиями реализации.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанного знака показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак представлены фонетически сходными элементами «ОРТОФИТ ORTOFIT» / «Orthophyt Ортофит»: фонетическое сходство определяется наличием совпадающих звуков в обозначениях, идентичным их расположением, близостью состава гласных и согласных, а также вхождением одного обозначения в другое.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется общим зрительным впечатлением. В обоих обозначениях используется один и тот же алфавит (кириллица и латиница), идентичное расположение букв.

Что касается смыслового сходства, следует учитывать, что заявленное обозначение «ОРТОФИТ ORTOFIT» и противопоставленный товарный знак «Orthophyt Ортофит» не имеют очевидного лексического значения и воспринимаются как фантастичные. Следовательно, семантический признак не может быть использован в качестве основного критерия при оценке степени сходства обозначений.

В данном случае преобладающее значение имеет фонетический критерий, так как именно при озвучивании фантастичные товарные знаки запоминаются потребителями.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются фонетическим и графическим сходством, при этом семантический признак не играет определяющей роли, вследствие чего в целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия. При этом степень сходства нельзя признать низкой ввиду большинства признаков свидетельствующих о сходстве.

Анализ однородности товаров, представленных в заявке № 2025703941 и противопоставленной регистрации, показал следующее.

Заявленные товары «препараты витаминные; добавки пищевые» относятся к товарам 05 класса МКТУ и представляют собой фармацевтические препараты и пищевые добавки.

Перечень товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству № 518662 включает широкий перечень товаров 05 класса МКТУ, в том числе родовые и видовые наименования фармацевтических и лекарственных препаратов, включая

пищевые добавки, следовательно, сопоставляемые товары имеют общее назначение, сходные условия реализации и круг потребителей, в связи с чем являются однородными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 518662 наряду с однородностью сравниваемых товаров, представленных в их перечнях, свидетельствует о несоответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. При таких обстоятельствах нет оснований для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2025, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2025.