


**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 06.04.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738869, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Малтри», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Малтри»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019744471 с приоритетом от 05.09.2019 зарегистрирован 12.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №738869 на имя Беззубова Николая Борисовича, 197343, Санкт-Петербург, Ланское ш., 14, к. 1, кв. 652 (далее – правообладатель, ООО «Беззубов Н.Б.») в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №738869 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса, 6<sup>quinquies</sup> и 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции по охране

промышленной собственности, статьи 10 Кодекса в отношении всех товаров 10, 25 классов МКТУ.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак «<sup>®</sup>ORTO MIX» по свидетельству №665642 с более ранним приоритетом, чем оспариваемый товарный знак по свидетельству №738869;

- оспариваемый и противопоставленный товарный знак содержат элементы «МИКС» и «МИХ», которые являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического вхождения одного обозначения в другое, графического написания с учетом использования стандартного начертания букв латинского и кириллического алфавита, обуславливающего ассоциирование обозначений в целом;

- наличие сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями подтверждается справкой Федеральной службы по интеллектуальной собственности №41-04769-12 от 22.02.2019 г., предоставленной на УФАС по г. Санкт-Петербургу в рамках соглашения о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Роспатента от 09.04.2010 г. (далее – Справка Федеральной службы по интеллектуальной собственности №41-04769-12 от 22.02.2019 г.);

- высокая вероятность смешения сопоставляемых товарных знаков обуславливается и тем, что оспариваемый товарный знак в целом представляет собой изображение упаковки, в которой элементы «МИКС» представлены заглавными буквами и воспроизводятся неоднократно контрастным цветом, акцентируя на себе внимание, при этом на прилавке будет видна только боковая часть упаковки с элементами «СТЕЛЬКИ» и «МИКС», что обуславливает возможность реального смешения в гражданском обороте, при котором потребитель воспринимает товары как товары, имеющие общий источник происхождения из-за сходного до степени смешения словесного элемента «МИКС»;

- сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №738869 и №665642 зарегистрированы для идентичных рубрик 10 и 25 класса МКТУ – «стельки», «стельки ортопедические», то есть для однородных товаров;


- как следует из методических подходов по экспертизе товарных знаков, при идентичности товаров, а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения сходных обозначений, используемых для индивидуализации товаров;

- кроме того, при определении того, может ли быть товарный знак являться предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

- ООО «Малтри» импортирует и продает с 2006 года ортопедические товары с названием «ORTO MIX» на территории России, продукция приобрела известность и узнаваемость в глазах потребителя;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №738869 в отношении товаров «стельки» и «стельки ортопедические» с охраняемым словесным элементом «МИКС» мог быть зарегистрирован только при предоставлении согласия на такую регистрацию от ООО «Малтри», поскольку последний владеет товарным знаком с охраняемым словесным элементом «MIX» для «стелек» и «стелек ортопедических», однако такого согласия не предоставлялось;

- правообладателем оспариваемого товарного знака является Беззубов Н.Б., который с 2005 года является генеральным директором ООО «Орто.Ник», обладает исключительным правом на используемые ООО «Орто.Ник» товарные знаки

« ORTO|NIK » по свидетельству №733669, «  » по свидетельству №727293, при этом Беззубов Н.Б. был осведомлен о наличии правовой охраны у товарного знака №665642, а также о намерении лица, подающего возражение, воспрепятствовать безоговорочному использованию обозначения «МИКС» в отношении товаров ортопедических стелек;

- между ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник» имеются конкурентные взаимоотношения, получив же правовую охрану оспариваемого товарного знака


Беззубов Н.Б. вправе беспрепятственно использовать, в том числе разрешать использовать в гражданском обороте в качестве средств индивидуализации словесное обозначение, являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком №665642 зарегистрированному в отношении идентичных товаров, что противоречат требованиям добропорядочности и честным обычаям в торговых делах;

- действия, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак №738869, содержат признаки акта недобросовестной конкуренции, противоречащей статье 10-bis (3) Парижской конвенции, согласно которой подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738869 недействительным полностью.

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



- Информация о товарном знаке «» по свидетельству №738869 [1];
- Информация о товарном знаке «**ORTEO<sup>®</sup>MIX**» по свидетельству №665642 [2];
- Справка Федеральной службы по интеллектуальной собственности №41-04769-12 от 22.02.2019 г. [3];
- Регистрационное удостоверение на стельки-супинаторы, в том числе «**ORTEO MIX**» [4];
- Грузовая таможенная декларация, в том числе «**ORTEO MIX**» [5];
- Справка об объемах продаж стелек «**ORTEO MIX**» на 04.09.2019 [6];
- Письма контрагентов ООО «Малтри» [7];
- Письмо от ЗАО «Экспоцентр» [8];

- Договоры с типографией от 2011 г., 2013 г., 2014 г. и накладные [9];
- Распечатки веб-архива с сайта ООО «Малтри» [10];
- Выдержки из книги по ортезированию [11];
- Выдержки из журнала «ВЕСТНИК» всероссийской гильдии протезистов-ортопедов [12];
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) относительно ООО «Орто.Ник» [13];


- Информация о товарном знаке « ORTO|NIK » по свидетельству №733669 [14];


- Информация о товарном знаке «  » по свидетельству №727293 [15].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свой отзыв, при этом основные доводы правообладателя сводятся к следующему:

- входящие в состав противопоставленного товарного знака « ORTO<sup>®</sup>MIX » по свидетельству №665642 словесные элементы «ОРТО» и «МИХ» образуют комбинацию, которая в целом обладает различительной способностью, при этом отличительным элементом противопоставленного товарного знака является обозначение «ОРТО», которое зарегистрировано в качестве товарного знака лица, подавшего возражение (свидетельство №469544), используется в качестве средства индивидуализации продукции ООО «Малтри» более 20 лет, положено в основу серии товарных знаков этого лица, в то время как обозначение «МИХ» не является товарным знаком лица, подавшего возражение, следовательно, наличие в составе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков сходных словесных элементов «МИКС» / «МИХ» не приводит к нарушению пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- ранее Роспатентом уже исследовался вопрос наличия у элемента «МИКС» различительной способности по возражению ООО «Малтри» от 26.12.2019, при этом было установлено, что этот элемент не является сильным, поскольку используется различными правообладателями в составе товарных знаков с более ранним приоритетом, чем у товарного знака ООО «Малтри», предназначенных для индивидуализации товаров

10, 25 классов МКТУ (изделия ортопедические, стельки): «**DAYMIX**» по свидетельству №555991, «**ПРОМИКС**» по свидетельству №230290, «**Бионормикс/Bionormix**» по свидетельству №702730, « **optmix**» по

свидетельству №662250, «**ЭЛМИКС**» по свидетельству №469683, «» по свидетельству №629772;

- справка Федеральной службы по интеллектуальной собственности №41-04769-12 от 22.02.2019 г. указывает лишь на наличие фонетического и семантического сходства элементов «ORTO» и «MIX», входящих в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству №665642 и упаковки продукции из коллекции правообладателя, однако не учитывает общее зрительное впечатление, которые производят сравниваемые обозначения;

- ранее решением Роспатента от 27.03.2020 уже было установлено, что слово «MIX» не ассоциируется исключительно с лицом, подавшим возражение, а воспринимается в совокупности с иными элементами того или иного товарного знака;

- вопрос о несоответствии товарного знака по свидетельству №738869 требованиям статьи 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции уже являлся предметом рассмотрения в Роспатенте, при этом отмечалось, что факт злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции, связанный с регистрацией или использованием товарного знака, устанавливается судом или антимонопольным органом.


К отзыву правообладателя прилагаются следующие материалы (копии):

- Решение Роспатента от 27.03.2020 по возражению ООО «Малтри» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738869 [16];

- Ответ ООО «Малтри» на уведомление экспертизы по результатам проверки охраноспособности поданного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «**ORTO<sup>®</sup> MIX**» [17];

- Сведения с официального сайта ООО «Малтри» о принадлежащих ему средствах индивидуализации продукции, в том числе под обозначением «ORTO» [18];

- Письма покупателей ООО «Малтри» об ассоциативном восприятии обозначения «ORO MIX» [19];

- Сведения о товарных знаках «**DAYMIX**» по свидетельству №555991, «**ПРОМИКС**» по свидетельству №230290, «Бионормикс/Bionormix» по свидетельству №702730, « optmix» по свидетельству №662250, «**ЭЛМИКС**»



по свидетельству №469683, «» по свидетельству №629772 [20];

- Справка Федеральной службы по интеллектуальной собственности №41-04769-12 от 22.02.2019 г. [21];

- Выдержки из Руководства по регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного товарного знака [22].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.09.2019) 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 10 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до

степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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; 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 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.

ООО «Малтри» считает нарушенным свое исключительное право на обозначение «MIX», которое является элементом принадлежащего ему товарного знака «**ORTO<sup>®</sup>MIX**» по свидетельству №665642. Из материалов дела следует, что между ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник», генеральным директором и одним из учредителем которого является правообладатель оспариваемого товарного знака, существует конфликт интересов в связи с использованием в гражданском обороте сходных обозначений «MIX» / «МИКС» при маркировке ортопедических стелек. Учитывая наличие спора, связанного с использованием принадлежащих лицу, подавшему возражение, и правообладателю обозначений для индивидуализации однородных товаров «стельки», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Малтри» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738869, поданного по основаниям, предусмотренным пунктом 10 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №738869 с приоритетом от 05.09.2019 является комбинированным, представляет собой вертикально ориентированное изображение упаковки стелек ортопедических. Товарный знак выполнен в черном, сером, светло-сером, белом, бежевом, оранжевом, желтом и зеленом цветах. Одна четвертая часть упаковки выполнена таким образом, что все словесные и изобразительные элементы располагаются вертикально. В указанной части на сером фоне последовательно выполнены следующие элементы (сверху вниз): стилизованное изображение кенгуру и словесный элемент «TALUS run-n-go» (изображение кенгуру и слово "TALUS" выполнены в оранжевом цвете, словесный элемент «run-n-go» - в белом), словесный

элемент «стельки», выполненный в белом цвете, словесный элемент «ортопедические разгружающие» (слово «ортопедические» выполнено в белом цвете и подчеркнуто оранжевой чертой, слово «разгружающие» выполнено в оранжевом цвете), словесный элемент «МИКС TALUS» и стилизованное изображение кенгуру (изображение кенгуру и слово «TALUS» выполнены в светло-сером цвете, слово «МИКС» - в белом), оранжевая геометрическая фигура. Оставшиеся три четверти упаковки занимает черный фон, на котором выполнено реалистичное изображение двух ортопедических стелек. Одна стелька изображена в ракурсе сверху, другая – в ракурсе сбоку. На стельку, которая изображена в ракурсе сверху, нанесены следующие элементы (расположение вертикально, сверху вниз, в пяточной части стельки): словесный элемент «ORTO NIK orthopedic insoles» (слова «ORTO» и «NIK» разделены вертикальной, по отношению к направлению слов, чертой, словесный элемент «orthopedic insoles» расположен под элементом «ORTO NIK»), стилизованное изображение кенгуру, словесный элемент «TALUS». Все, нанесенные на стельку элементы, выполнены в черном цвете. В верхней части упаковки расположен оранжевый прямоугольник, поверх которого выполнено стилизованное изображение кенгуру и словесный элемент «TALUS run-n-go» (изображение кенгуру и слово «TALUS» выполнены в черном цвете, словесный элемент «run-n-go» - в белом). Ниже оранжевого прямоугольника расположены словесные элементы (построчно, сверху вниз): «стельки», «ортопедические», «разгружающие», «микс». Слова «стельки», «ортопедические», «микс» выполнены белым цветом, слово «разгружающие» выполнено оранжевым цветом, над ним расположена оранжевая горизонтальная черта.

Слова «Orthopedic insoles», «стельки ортопедические разгружающие», реалистичное изображение ортопедических стелек, элемент «®» указаны в качестве неохраняемых элементов.

Товарный знак зарегистрирован для следующих товаров:

10 класс МКТУ - стельки ортопедические;

25 класс МКТУ - стельки.


В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738869 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса и противопоставляется товарный знак «**ORTO<sup>®</sup>MIX**» по свидетельству №665642, принадлежащий ООО «Малтри».

Противопоставленный товарный знак «**ORTO<sup>®</sup>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.




Сопоставляемые товарные знаки «» и «**ORTO<sup>®</sup>MIX**» зарегистрированы в отношении однородных товаров 10, 25 классов МКТУ, что сторонами по данному спору не оспаривается.

Вместе с тем, для отнесения оспариваемого товарного знака к категории обозначений, не соответствующих пункту 10 статьи 1483 Кодекса, необходимо установить, включает ли оно в свой состав в качестве элемента чужие средства индивидуализации (сходные с ними обозначения).


В данном случае согласно доводам возражения в качестве такого средства индивидуализации выступает принадлежащий ООО «Малтри» товарный знак «**ORTO<sup>®</sup>MIX**» по свидетельству №665642. Противопоставленный товарный знак включает в свой состав словесные элементы «ORTO» (в переводе с итальянского языка означает «огород, сад, фруктовый сад, восток, восход», а в переводе с испанского языка – «восход», см. <https://translate.academic.ru>, [www.multitrans.ru](http://www.multitrans.ru), [www.translate.ru](http://www.translate.ru)) и «MIX» (в переводе с итальянского и английского языка - «смесь, смешение» (см. там же), при этом данные элементы воспринимаются в совокупности друг с другом. Словесный элемент «ORTO» положен в основу принадлежащего ООО «Малтри» товарного знака «» по свидетельству №469544, а слово «MIX» в качестве самостоятельного средства индивидуализации этого лица не зарегистрировано.

Следует отметить, что в материалах возражения отсутствуют доказательства того, что обозначение «MIX» ассоциируется исключительно с продукцией лица, подавшего возражение. Более того, правообладателем оспариваемого товарного знака приводятся примеры регистраций на имя третьих лиц различных товарных знаков со словесным элементом «MIX», предназначенных для индивидуализации стелек (в частности, « optmix» по свидетельству №662250, «**DAYMIX**» по



свидетельству №555991, «» по свидетельству №629772), в связи с чем можно сделать вывод о том, что элемент «MIX» сам по себе не обладает сильной различительной способностью, а воспринимается в совокупности с иными элементами того или иного товарного знака.




В свою очередь анализ оспариваемого товарного знака «» показал, что в его состав в качестве элемента принадлежащий ООО «Малтри» товарный знак «**ОРТО<sup>®</sup>MIX**» в целом не входит. Изъятие же из состава противопоставленного товарного знака «**ОРТО<sup>®</sup>MIX**» слабого с точки зрения индивидуализирующей способности элемента «MIX» и его противопоставление оспариваемому товарному знаку в качестве средства индивидуализации ООО «Малтри» не обосновано и не соответствует сути пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла во внимание приведенный в возражении довод о том, что сходство между сопоставляемыми товарными знаками ранее было установлено Федеральной службой по интеллектуальной собственности в рамках ответа на соответствующий запрос УФАС по Санкт-Петербургу (см. приложения [3], [21]). Действительно, в справке, приложенной к упомянутому письму, отмечается, что «обозначение 3 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №665642, поскольку ассоциируется с ним в целом в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «МИКС» / «MIX». Однако из представленного документа не усматривается, совпадает ли «обозначение 3» с оспариваемым товарным знаком, или же речь идет об иной упаковке товара. Кроме того, необходимо констатировать, что приведенное в упомянутом документе мнение высказывалось не в рамках возможного нарушения оспариваемым товарным знаком пункта 10 статьи 1483 Кодекса в силу наличия принадлежащего ООО

«Малтри» товарного знака по свидетельству №665642, следовательно, не может рассматриваться в качестве убедительного доказательства по настоящему спору.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, оснований



для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №738869 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса по настоящему спору не имеется.

Необходимо отметить, что в поступившем возражении лицо, его подавшее, указывает на то, что при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладатель, являясь генеральным директором конкурента лица, подавшего возражение, - ООО «Орто.Ник», действовал недобросовестно, поскольку не мог не знать об использовании в гражданском обороте ООО «Малтри» обозначения «MIX» для маркировки стелек.

Коллегия приняла к сведению указанные доводы возражения и считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что установление факта недобросовестной конкуренции, связанное с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи поступившее возражение по указанным основаниям в настоящем споре не рассматривается.

Вместе с тем, следует указать, что представитель правообладателя ходатайствовал о переносе рассмотрения настоящего возражения, мотивируя свою просьбу тем, что в настоящее время в производстве Суда по интеллектуальным правам находится дело №СИП-264/2020, в рамках которого по иску ООО «Малтри» к ИП Беззубову Н.Б. исследуется вопрос о наличии в действиях ИП Беззубова Н.Б. признаков недобросовестной конкуренции, связанных с регистрацией товарного знака по свидетельству №738869. Правообладатель полагает, что рассмотрение настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №738869 возможно только после вступления в силу решения суда по делу №СИП-264/2020.

В удовлетворении данного ходатайства правообладателя было отказано ввиду нижеследующего.

В соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено или признано недействительным полностью или частично в течении всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В этой связи можно сделать вывод, что наличие установленного соответствующим компетентным органом факта недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя товарного знака при его регистрации является основанием для подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом согласно положениям абзаца 8 пункта 2 статьи 1483 Кодекса при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку учитываются обстоятельства, сложившиеся на дату его подачи.

В данном же случае на момент подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738869 факта наличия в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака недобросовестной конкуренции установлено не было. Ожидание же вероятного наступления благоприятных условий для одной из сторон настоящего спора административным порядком рассмотрения возражений не предусмотрено.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.04.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №738869.**