

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2021, поданное индивидуальным предпринимателем Морозовым Константином Сергеевичем, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Кудрово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702767, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ostrovit**» по заявке № 2019702767, поданной 28.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702767. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 09.12.2020, установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение признано несоответствующим пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками

«ЭСТРОВИСТА», «ESTROVISTA» по свидетельствам № 539575, № 535234 (приоритет от 24.01.2014), № 476232 (приоритет 09.11.2011), зарегистрированными на имя ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Московская область, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 32, 35 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что по сведениям из сети Интернет под обозначением «Ostrovit» польская компания Fitness Trading Robert Szulborski производит товары (оказывает услуги), однородные заявленным товарам и услугам 05, 32, 35 классов МКТУ (см. например: <https://ostrovit.com/About-us-cabout-eng-39.html>; <https://ostrovit.com/contact-eng.html>; <https://goods.kaypu.com/proiz/RU/5570b2caa19ea62ec273e8c9/Fitness%20Trading%20Robert%20Szulborski>, <https://www.aptekaemini.pl/ostrovit-fat-burner-90-tabletek.html>, <https://irecommend.ru/content/nezamenimaya-dobavka-dlya-chelovecheskogoorganizma>), следовательно, регистрация обозначения «Ostrovit» в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя другого лица способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2021 поступило возражение, в котором выражено несогласие с выводами оспариваемого решения, основанное на доводах о несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также доводах о недоказанности наличия обстоятельств, связанных с возможностью неверного представления потребителей относительно изготовителя товаров (услуг) заявленного перечня. В возражении приведена судебная практика, касающаяся применения пункта 3 статьи 1483 Кодекса (акты Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-631/2014, № СИП-697/2015).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 28.05.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702767 в отношении части заявленных товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ. В отношении иной части товаров и услуг 32 и 35 классов МКТУ, а также в отношении всех товаров 05 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Не согласившись с решением, принятым в порядке, предусмотренном статьей 1248 Кодекса, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 28.05.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.01.2022 по делу № СИП-897/2021 признано недействительным решение Роспатента от 28.05.2021 в части товаров 05 класса «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; добавки пищевые дрожжевые, изотопы для медицинских целей, препараты с микроэлементами для человека» и 32 класса «напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки энергетические» как несоответствующее пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Морозова Константина Сергеевича в указанной части.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 решение суда первой инстанции оставлено в силе.

При повторном рассмотрении возражения от заявителя 17.02.2022 поступило дополнение к возражению, в котором обращено внимание на то, что сведения

указанных экспертизой сайтов позволяют сделать вывод о том, что польский производитель (Fitness Trading Robert Szulborski) не поставляет свои товары на территорию Российской Федерации. Также заявитель сообщил, что часть ссылок более не функционирует, часть доступных страниц в сети Интернет содержит информацию на иностранном языке, при этом количество отзывов потребителей является несущественным. Также заявитель сообщил о получении письменного согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 539575, № 535234, позволяющего снять указанные противопоставления в рамках применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Оригинал письма ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Московская область (исх. № 01-05/1166 от 13.09.2021), в котором выражено согласие указанного лица на регистрацию на имя заявителя обозначения по заявке № 2019702767 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; добавки пищевые дрожжевые; изотопы для медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека» поступило в материалы дела 25.07.2022.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 16.06.2022, коллегией на основании пункта 45 Правил ППС приведены новые обстоятельства, препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя как несоответствующего пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно общедоступным сведениям сети Интернет, обозначение «Ostrovit» используется иным лицом (а именно компанией «Fitness Trading», Польша) для маркировки продукции (спортивного питания), которая длительный

период, предшествующий дате подачи заявки № 2019702767, присутствовала на российском рынке.

Коллегией выявлены дополнительные источники, свидетельствующие об известности продукции «Ostrovit» российским потребителям:

(1) Архивная копия страницы сайта <https://snpro-expo.com/news/news-sozvezdie-chempionov-na-vystavke-sn-pro-.html> в отношении выставки «SN Pro Expo Forum» - 2015, где представлялась продукция, маркированная обозначением «Ostrovit».

(2) Скриншоты кадров из видеороликов, размещенных на сайте www.youtube.com в период ранее даты подачи заявки № 2019702767 (<https://www.youtube.com/watch?v=dhoU6D9mVM8>, <https://www.youtube.com/watch?v=vao8KR5Tdd0>, <https://www.youtube.com/watch?v=TQlbNtuQJ6U>, <https://www.youtube.com/watch?v=f2UVHAmVmcc>, <https://www.youtube.com/watch?v=GIlf2F5SZv8>, <https://www.youtube.com/watch?v=PQudoKduhgU>, <https://www.youtube.com/watch?v=XbulEKMEsK4>, <https://www.youtube.com/watch?v=Q0bOQVdEPVM>, https://www.youtube.com/watch?v=14_f38xsliY, <https://www.youtube.com/watch?v=RZN39C2yfgs>, https://www.youtube.com/watch?v=Kneyq_4Qpxg).

(3) Распечатка результатов поиска «Ostrovit» на сайте rubrikator.org, распечатки отзывов потребителей в отношении продукции «Ostrovit» на этом сайте за 2016 и 2017 гг.

(<https://rubrikator.org/search?q=ostrovit>, https://rubrikator.org/items/aminokisloty-ostrovit_224697, https://rubrikator.org/items/predtrenirovochnyi_71154, https://rubrikator.org/items/geyner-ostrovit-mass-it_41105).

(4) Распечатки отзывов потребителей в отношении продукции «Ostrovit», размещенных на сайте otzovik.com, 2016-2018 гг.

(https://otzovik.com/reviews/protein_ostrovit_wpc80_eu/,
https://otzovik.com/reviews/glyutamin_ostrovit/,
https://otzovik.com/review_6412163.html).

(5) Распечатки отзывов потребителей в отношении продукции «Ostrovit», размещенных на сайте irecommend.ru, 2017-2018 гг.
(<https://irecommend.ru/content/moi-rezultaty-za-mesyats-0>,
<https://irecommend.ru/content/aminokisloty-ostrovit-l-carnitine>).

(6) Распечатка предложений к продаже продукции «Ostrovit» на сайте atleticshop.ru, архивная копия страницы с этого сайта за 2018 г.
(<https://atleticshop.ru/brands/ostrovit/>,
<https://web.archive.org/web/20180407042645/https://atleticshop.ru/brands/ostrovit/>).

(7) Распечатка с сайта ostrovit.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2018 г.
(<https://ostrovit.ru/>,
<https://web.archive.org/web/20190109144619/https://ostrovit.ru/>).

(8) Распечатка с сайта sportivnoepitanie.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2018 г.
(<https://sportivnoepitanie.ru/ostrovit/>,
<https://web.archive.org/web/20180720034018/https://sportivnoepitanie.ru/ostrovit/>).

(9) Распечатка с сайта 5lb.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2017 г.
(<https://www.5lb.ru/producers/ostrovit.html>,
<https://web.archive.org/web/20170611005403/http://5lb.ru/producers/ostrovit.html>).

(10) Распечатка с сайта fitmag.ru, архивная копия страницы с этого сайта за 2017 г.
(https://fitmag.ru/index.php?manufacturers_id=173,
https://web.archive.org/web/20170817072022/https://fitmag.ru/index.php?manufacturers_id=173).

(11) Распечатка с сайта vitaminof.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2018 г.

(<https://vitaminof.ru/brands/ostrovit/>,
<https://web.archive.org/web/20180602060453/https://vitaminof.ru/>).

(12) Распечатка с сайта <http://sportlysva.ru> и архивная копия страницы с этого сайта за 2018 г.

(<http://sportlysva.ru/ostrovit>,
<https://web.archive.org/web/20180720043837/http://sportlysva.ru/ostrovit>).

(13) Распечатка с сайта ironargument.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2018 г.

(<http://ironargument.ru/brand/ostrovit>,
<https://web.archive.org/web/20180629161215/http://ironargument.ru/brand/ostrovit>).

(14) Распечатка с сайта sportstack.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2016, 2017 гг.

(<http://sportstack.ru/trademarks/ostrovit>,
<https://web.archive.org/web/20160417231550/http://sportstack.ru/trademarks/ostrovit>,
<https://web.archive.org/web/20170711072124/http://sportstack.ru/trademarks/ostrovit>).

(15) Распечатка с сайта 1sportpit.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2017 г.

(<https://1sportpit.ru/info/brands/ostrovit/>,
<https://web.archive.org/web/20170722092225/https://1sportpit.ru/info/brands/ostrovit/>).

(16) Распечатка с сайта nutritionbar.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2017 г.

(<https://nutritionbar.ru/OstroVit>,
<https://web.archive.org/web/20170515131006/http://nutritionbar.ru/OstroVit>).

(17) Распечатка с сайта sportgain.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2018 г.

(<https://sportgain.ru/>,
<https://web.archive.org/web/20180329120623/http://sportgain.ru/index.php?cat=5>).

(18) Распечатка с сайта muscul-shop.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2018 г.

(<https://muscul-shop.ru/shop/manufacturer/ostrovit.html>,

<https://web.archive.org/web/20181107162554/https://muscul-shop.ru/shop/manufacturer/ostrovit.html>).

(19) Распечатка с сайта edasport.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2018 г.

(<https://edasport.ru/no/pump-ostrovit-500g>,
<https://web.archive.org/web/20180628012222/https://edasport.ru/>).

(20) Распечатка с сайта muskulspb.ru и архивная копия страницы с этого сайта за 2017 г.

(<https://muskulspb.ru/producerdetail/item/ostrovit/>,
<https://web.archive.org/web/20170325190707/https://muskulspb.ru/producerdetail/item/ostrovit/>).

(21) Архивная копия страницы сайта sportpower18.ru за 2017 г.
(<https://web.archive.org/web/20170727100729/https://sportpower18.ru/catalog/OstroVit>).

(22) Скриншот с сайта https://kupimzavas.ru/catalogue/energy#item_32630.

(23) Скриншот с сайта
<https://dobrynya.su/sportivnoe-pitanie/proizvoditel/ostrovit/>.

(24) Скриншот с сайта <https://power-sport.pro/news/>.

(25) Скриншот с сайта
<https://www.ozon.ru/product/bcaa-2-1-1-200-gr-bezvkusnye-574325130/?asb=hRWP7x5GhJUCCgGsC2KDVIItlPX5i%252BOb9TRPI7h7gaCA%253D&asb2=VubWqppDiAdeByue8lW-Lf2FvLByfaV6XbigvKageQ6tI26XNju3bVgbTear5kS5&keywords=OstroVit&sh=xdEfwJVtQg>.

(26) Скриншот с сайта <https://vdstd.com/price/client/>.

(27) Скриншот с сайта
<https://www.wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?sort=popular&search=ostrovit>.

(28) Скриншот с сайта <https://bodyburg.ru/ostrovit-wpc80-900-g/>.

С содержанием источников (1-28) заявитель был ознакомлен в порядке, предусмотренном 19 Правил ППС.

В связи с новыми источниками коллегии заявителем 12.08.2022 представлены письменные пояснения, в которых приведен анализ содержания ссылок (1-28) и сформулирован вывод о том, что они не доказывают возникновение у российских потребителей ассоциативной связи обозначения «Ostrovit» с иным производителем, поскольку не доказана известность продукции иного производителя на территории Российской Федерации.

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

С учетом даты (28.01.2019) поступления заявки № 2019702767 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 3 (1) 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6(2) 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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 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. Указанные признаки 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019702767 заявлено

словесное обозначение «**ostrovit**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.


Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.01.2022 по делу № СИП-897/2021 решение Роспатента от 28.05.2021 признано недействительным только в части товаров 05 класса «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; продукты диетические

пищевые для медицинских целей; добавки пищевые дрожжевые, изотопы для медицинских целей, препараты с микроэлементами для человека» и 32 класса «напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки энергетические». Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя в указанной части.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; добавки пищевые дрожжевые, изотопы для медицинских целей, препараты с микроэлементами для человека» и 32 класса «напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки энергетические» показал следующее.

В качестве препятствующих регистрации заявленного обозначения по указанному основанию были выявлены товарные знаки по свидетельствам № 539575, № 535234, № 476232.

Коллегия ознакомилась с материалами информационного поиска, а также с материалами делопроизводства по заявке № 2019702767 и пришла к выводу о том,

что указание регистрации товарного знака « **Homeme**» по свидетельству № 476232 является ошибочным, поскольку этот товарный знак не имеет словесных элементов и/или их частей, которые могли бы служить основанием для вывода о возможности ассоциирования с ним заявленного словесного обозначения «**ostrovit**». Более того, правовая охрана указанного товарного знака прекращена 09.11.2021 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Что касается противопоставления заявленному обозначению товарных знаков «ЭСТРОВИСТА», «ESTROVISTA» по свидетельствам № 539575, № 535234, то оно является правомерным, поскольку имеет место фонетическое сходство заявленного обозначения и указанных товарных знаков при превалирующей роли данного критерия сравнения.

Так, слова «OSTROVIT» ([ОС-ТРО-ВИТ]) и «ESTROVISTA» / «ЭСТРОВИСТА» ([ЭС-ТРО-ВИС-ТА]) характеризуются как имеющие близкие (ОС-/ЭС-, -ВИТ/-ВИСТА) и совпадающие звуки (-СТРОВИ-), имеющие одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, имеющие совпадающие слоги одинаковое число слов в обозначениях, имеющие близкий состав гласных и согласных звуков. Смысловый критерий к рассматриваемым обозначениям не применяется, ввиду отсутствия слов «OSTROVIT» и «ESTROVISTA» / «ЭСТРОВИСТА» в словарных источниках. Визуальное сравнение слов «OSTROVIT» и «ESTROVISTA» / «ЭСТРОВИСТА» свидетельствует о сходном графическом написании значительной части слов, а также о сходной визуальной длине обозначений. Вместе с тем при сравнении словесных обозначений графический критерий не является определяющим.

С учетом изложенного решающим становится фонетическое звучание сравниваемых обозначений, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 539575, № 535234 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Заявленные товары 05 класса МКТУ – «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные;

продукты диетические пищевые для медицинских целей; добавки пищевые дрожжевые, изотопы для медицинских целей, препараты с микроэлементами для человека» и товары 32 класса «напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки энергетические» однородны в высокой степени, в частности, таким товарам 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№ 539575, 535234 как «аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; изотопы для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; добавки пищевые дрожжевые; таблетки-антиоксиданты», поскольку наименования товаров в сопоставляемых перечнях совпадают либо соотносятся как вид-род, имеют общее назначение и условия реализации.

Поскольку вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»), то вывод о сходстве обозначения по заявке № 2019702767 с товарными знаками по свидетельствам №№ 539575, 535234, наряду с выводом об названных товарах 05 и 32 классов МКТУ товарам 05 класса МКТУ противопоставленных перечней,

приводит к заключению о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 539575, 535234 в отношении однородных товаров.

Вместе с тем при оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса коллегией приняты во внимание обстоятельства, на которые указал заявитель, связанные с получением заявителем письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ.

При оценке объема товаров/услуг, для которых противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 539575, 535234 может быть снято по согласию их правообладателя, коллегия исходила из того, что волеизъявление правообладателя не может трактоваться расширительно. Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2019702767 в отношении товаров/услуг, отсутствующих в перечне, приведенном в письме-согласии, не представляется возможным, если для них установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, принимая во внимание согласие ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Московская область, от 13.12.2021, коллегия полагает возможным снять противопоставление регистраций №№ 539575, 535234 в отношении товаров 05 класса МКТУ – «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; добавки пищевые дрожжевые, изотопы для медицинских целей, препараты с микроэлементами для человека».

Что касается товаров 32 класса МКТУ рассматриваемого коллегией перечня («напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки энергетические»), то они отсутствуют в перечне письма-согласия, в связи с чем для этих товаров заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Также следует иметь ввиду, что отказ в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 05 и 32 классов МКТУ рассматриваемого в соответствии с указанием Суда по интеллектуальным правам перечня мотивирован также несоответствием заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Как установлено экспертизой и коллегией, обозначение «**ostrovit**» воспроизводит обозначение, используемое для маркировки пищевых добавок (биологически активных добавок к пище) иностранной компанией «Fitness Trading».

На сайте youtube.com размещено значительное количество видеороликов, посвящённых спортивному питанию польского производителя «Fitness Trading», маркированного обозначением «Ostrovit». Такие видеоролики опубликованы задолго до даты подачи заявки № 2019702767 (например, в 2015, 2016, 2017, 2018 гг.). Часть роликов посвящена исключительно спортивному питанию «Ostrovit», часть – относится к обзору продуктов спортивного питания различных производителей.

Коллегия отмечает, что все представленные ролики содержат информацию на русском языке, все характеризуют одного и того же производителя данной продукции, в том числе иллюстрируют упаковку, состав и сведения об изготовителе. Таким образом, российский потребитель в достаточной степени имеет возможность ознакомиться с наименованием производителя и иными характеристиками спортивного питания, маркированного обозначением «Ostrovit».

Относительно замечания представителя заявителя о том, что количество просмотров упомянутый видеохостинг фиксирует на дату обращения к сайту, коллегия отмечает, что установить количество просмотров до даты подачи заявки № 2019702767, действительно, из представленных коллегией распечаток достоверно

нельзя. Однако суммарное количество просмотров превышает несколько сотен тысяч. Представляется маловероятным то, что все эти просмотры имели место исключительно после подачи заявки заявителем, поскольку публикация роликов произведена задолго (более трех лет) до указанной даты.

Следовательно, коллегия располагает фактическими данными о том, что видеоролики (рекламные ролики) размещены в общедоступной сети Интернет задолго до даты подачи заявки № 2019702767 и к дате рассмотрения возражения характеризуются значительным количеством просмотров.

Дополнительным подтверждением того, что продукция, маркированная обозначением «Ostrovit», производителем которого является польская компания «Fitness Trading», известна потребителям, являются отзывы потребителей на сайтах rubrikator.org, otzovik.com и irecommend.ru. Данные отзывы также опубликованы задолго до даты подачи заявки заявителем, также относятся к продукции спортивного питания (аминокислоты, протеины и прочее) польского производителя «Fitness Trading». При этом даже в случае отсутствия в отзыве конкретного наименования производителя, он упоминается как «польская компания».

Относительно замечания заявителя о том, что часть отзывов оставлена пользователями, которые указывают на свою принадлежность к другим государствам (Украина или Республика Беларусь), коллегия отмечает, что все эти отзывы представлены на русском языке. Факт указания потребителем иной государственной принадлежности никоим образом не препятствует ознакомлению с текстом отзыва широкому кругу российских потребителей.

Замечания представителя заявителя, озвученные в ходе заседания от 18.08.2022, сводились, в том числе, к тому, что известность продукции не достигнута именно в Российской Федерации. Однако коллегия не может согласиться с данным указанием, поскольку сведения о том, что этот продукт реализуется на территории Российской Федерации, также достаточно широко представлены в сети Интернет в предложениях к продаже.

В данном случае коллегия руководствовалась не конкретной цепочкой «производитель-дистрибьютор-потребитель», а высокой степенью насыщенности

Интернет-пространства информацией о продукции «Ostrovit» польского производителя «Fitness Trading».

Отсутствие фактических документов, касающихся ввоза продукции на территорию Российской Федерации, в данном случае не позволяет усомниться в самом факте предложений к продаже данного продукта на территории России. Например, из упомянутых выше видеороликов следует, что лицом, распространяющим продукцию «Ostrovit» на территории Российской Федерации, являлась до даты подачи рассматриваемой заявки, в том числе, компания «Виктори Дистрибьюшн» (см. рекламный ролик «Ostrovit» с участием О. Газманова). Эта же компания являлась участником выставки (см. архивные страницы сайта snpro-expo.com), где была представлена продукция «Ostrovit». Довод заявителя о том, что сайт, раскрывающий данные о выставке, на сегодняшний день не активен, не отменяет того, что это выставка имела место, следовательно, продукция «Ostrovit» продвигалась на российском рынке.

Коллегия также считает необходимым принять во внимание тот факт, что рассматриваемая продукция является специализированным товаром узкого назначения (спортивное питание не относится к товарам широкого потребления). Установленная коллегией степень известности продукции российскому потребителю представляется достаточной для формирования у релевантного потребителя ассоциативной связи заявленного обозначения с польским производителем «Fitness Trading».

Совокупность изложенного свидетельствует о том, что заявленное обозначение ассоциировалось до даты подачи заявки № 2019702767 с иным источником происхождения товара, при этом заявитель не продемонстрировал, какое отношение он имеет к этому источнику происхождения товара. В связи с этим маркировка заявленным обозначением товаров, которые могут быть отнесены к спортивному питанию (а именно: товары 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки

пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; добавки пищевые дрожжевые, изотопы для медицинских целей, препараты с микроэлементами для человека» и товары 32 класса «напитки изотонические; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки энергетические») может привести к неверному представлению потребителей об источнике происхождения товаров. Следовательно, такое обозначение может быть признано не соответствующим подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ, перечисленных в настоящем абзаце. Значительное распространение в сети Интернет информации об источнике происхождения продукции, совокупность которой представлена в распечатках коллегии, позволяет сделать вывод о том, что возможное неверное впечатление потребителей отвечает критерию правдоподобности.

С учетом сказанного у коллегии нет оснований для снятия указанного мотива.

Что касается иных товаров и услуг заявленного перечня, то коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении тех товаров и услуг, для которых оно соответствует одновременно пункту 3 и пункту 6 статьи 1483 Кодекса (часть товаров 32 и часть услуг 35 классов МКТУ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.04.2021, отменить решение Роспатента от 09.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019702767.