


**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 26.12.2019 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 пунктов 3 и 6 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:

- ООО «Малтри» с 2006 года импортирует и продает ортопедические товары под обозначением «ORTO MIX» на территории России, при этом «MIX» проставляется на упаковках продукции и узнаваемо потребителем, ассоциируется с ООО «Малтри»;

- оспариваемый товарный знак является сходным с товарным знаком «**ORTO<sup>®</sup>MIX**» по свидетельству №665642, принадлежащим ООО «Малтри», в силу тождественной семантики и фонетики в части общего элемента «МИКС» / «MIX», при этом слово «МИКС» в составе оспариваемого товарного знака, представляющего собой упаковку товара, акцентирует на себе внимание в силу исполнения контрастным цветом, а сопоставляемые средства индивидуализации предназначены для маркировки однородных товаров – стелек ортопедических;

- все вышеизложенное обуславливает возможность реального смешения сравниваемых сходных средств индивидуализации в гражданском обороте и возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- сходство до степени смешения сравниваемых обозначений ранее было установлено Федеральной службой по интеллектуальной собственности при ответе на запрос Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее – УФАС по Санкт-Петербургу);


- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №738869 является актом недобросовестной конкуренции, поскольку правообладателю, который является генеральным директором ООО «Орто.Ник» - лица, вовлеченного в судебные процессы с ООО «Малтри» (дела №А56-68668/2019, А40-240172/2018, №СИП-459/2019), было хорошо известно о существовании товарного знака «**ORTO<sup>®</sup>MIX**»;

- действия правообладателя по приобретению прав на товарный знак по свидетельству №738869 при осведомленности о долговременном и активном использовании товарного знака «**ORTO<sup>®</sup>MIX**» направлены исключительно на воспрепятствовании законной конкуренции.

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];
- Регистрационное удостоверение на стельки-супинаторы, в том числе «ORTO MIX» [2];
- Грузовая таможенная декларация, в том числе «ORTO MIX» [3];
- Справка об объемах продаж стелек «ORTO MIX» [4];
- Письма контрагентов ООО «Малтри» [5];
- Письмо от ЗАО «Экспоцентр» [6];
- Договоры с типографией от 2011г., 2013г, 2014г. и накладные [7];
- Письмо от ООО «Рай» [8];
- Выдержки из журнала «ВЕСТНИК» всероссийской гильдии протезистов-ортопедов [9];
- Распечатки веб-архива с сайта ООО «Малтри» [10];
- Выдержки из книги по ортезированию [11];
- Письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности [12];
- Нотариальный протокол осмотра помещения торгового предприятия – аптечного пункта ООО «Нео-Фарм» [13];
- Результаты поиска по слову «стельки микс» в Яндекс и Гугл [14];
- Информация о товарном знаке «**ORTO<sup>®</sup> MIX**» по свидетельству №665642 [15];
- Претензия по использованию обозначения «МИКС» [16];
- Судебные акты по делу №А40-240172/2018 [17];

- Решение УФАС по Санкт-Петербургу от 03.04.2020 по делу №1-14.4-371/78-01-18 [18];

- Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.12.2019 по делу А56-68668/2019 [19];

- Возражение ООО «Орто.Ник» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №665642 [20];

- Решение Роспатента, касающееся товарного знака по свидетельству №665642, и постановление Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-459/2019 [21];

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) относительно ООО «Орто.Ник» [22];


- Информация о товарном знаке «  » по свидетельству №727293 [23];


- Информация о товарном знаке « ORTO|NIK » по свидетельству №733669 [24];

- Выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Малтри» [25].


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


- словесный элемент «МИКС» / «МIX» является фантазийным, что ранее было установлено решением Роспатента от 28.03.2019, касающимся товарного знака по свидетельству №665642;


- словесный элемент «МИКС» используется правообладателем при маркировке продукции в совокупности с обозначением «  », который является основным элементом в коллекции ортопедических стелек, выпускаемых под товарными знаками по свидетельствам №409454, №727293, №738869, принадлежащих ООО «Орто.Ник», руководителем и учредителем которого является Беззубов Н.Б.;

- товарный знак «  » известен потребителем гораздо больше, чем «ORTO MIX», поскольку на дату введения в гражданский оборот стелек «МИКС» стельки из коллекции «TALUS» производства ООО «Орто.Ник» выпускались в гораздо больших

объемах, чем стельки ООО «Малтри» за более длительный период времени - с 2007 по 2018 год;


- в возражении не представлено ни одного доказательства того, что стельки «МИКС» с элементом «» воспринимаются потребителями как изделия ООО «Малтри»;

- лицо, подавшее возражение, не является первым и единственным лицом, использующим слово «MIX» в составе товарного знака для товаров 05 класса МКТУ «стельки», 10 класса МКТУ «ортопедические стельки», поскольку существуют принадлежащие иным лицам товарные знаки с более ранним приоритетом: « optmix» по свидетельству №662250 с приоритетом от 30.10.2017;

«**DAYMIX**» по свидетельству №555991 с приоритетом от 04.07.2014; «» по свидетельству №629772 с приоритетом от 16.09.2016;

- сходство между оспариваемым и противопоставленным товарными знаками отсутствует в целом ввиду имеющих у них графических, фонетических и семантических отличий, при этом каждый из этих товарных знаков является продолжением серии знаков «ОРТО» и «TALUS», которые друг с другом не ассоциируются;

- ранее сделанные Роспатентом выводы об отсутствии ассоциирования слова «MIX» с изделиями конкретного производителя при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**ОРТО<sup>®</sup>MIX**» по свидетельству №665642, а также письма потребителей (покупателей стелек «ОРТО» и «TALUS») свидетельствуют о том, что стельки ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник» не смешиваются друг с другом в гражданском обороте;


- весь ассортимент ортопедических стелек правообладателя производства ООО «Орто.Ник» имеют единый дизайн упаковки, сходный с оспариваемым товарным знаком, а стельки «МИКС» воспринимаются как одна из моделей линейки «»;

- стельки ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник», которые сопровождаются в гражданском обороте элементами «TALUS МИКС» / «ORTO MIX», не смешиваются друг с другом в сознании потребителей, иного лицом, подавшим возражение, не доказано;

- вывод об отсутствии реального смешения стелек ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник» установлен УФАС по Санкт-Петербургу в решении по делу №1-14.4-378/78-01-18 от 03.04.2019 и подтверждается выводами решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-68668/2019 от 10.12.2019, кроме того, Суд по интеллектуальным правам по делу №А40-240172/2018 от 13.08.2019 в своем постановлении указал на незаконность выводов арбитражных судов о наличии сходства до степени смешения средств индивидуализации стелек ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник»;

- поскольку на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака Роспатент и УФАС по Санкт-Петербургу уже сделали выводы об отсутствии смешения между средствами индивидуализации лица, подавшего возражения, и правообладателя, и такая регистрация не повлияла на правоотношения указанных лиц и не изменила способ использования спорного обозначения, которое присутствует на рынке уже в течении четырех лет, отсутствуют основания для вывода о нарушении прав ООО «Малтри» на товарный знак.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие материалы (копии):

- Договор на разработку обозначения «» от 10.11.2008 [26];


- Акт от 24.11.2008 выполняемых работ по договору на разработку обозначения

«» [27];

- Приказ о введении в оборот обозначения «» от 27.11.2008 [28];

- Архивные сведения 2011, 2015, 2016 гг. с сайта правообладателя с обозначением

«» [29];

- Фотографии упаковок стелек из серии «  » [30];

- Фотографии с примерами использования обозначения «  » при сопровождении товара [31];

- Справка об объемах продаж стелек «  » за период с 2009-2016 гг. [32];

- Письма от покупателей стелек «TALUS», в которых указывается на отсутствие смешения со стельками других изготовителей [33];

- Сведения о товарном знаке «  » по свидетельству №409454 и информация о лицензиате ООО «Орто.Ник» [34];

- Сведения о товарном знаке «  » по свидетельству №727293 [35];

- Сведения о товарном знаке «  » по свидетельству №469544 [36];

- Фотографии упаковки продукции, маркированной товарными знаками ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник» [37];

- Сведения о товарном знаке «  optmix » по свидетельству №662250 [38];

- Сведения о товарном знаке « **DAYMIX** » по свидетельству №555991 [39];

- Сведения о товарном знаке «  » по свидетельству №629772 [40];

- Решение Роспатента от 28.03.2019, касающееся результатов рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку « **ORTO<sup>®</sup>MIX** » по свидетельству №665642 [41];

- Отзыв Роспатента в Суд по интеллектуальным правам, касающийся рассмотрения спора по товарному знаку « **ORTO<sup>®</sup>MIX** » по свидетельству №665642 [42];

- Выдержки из Решения УФАС по Санкт-Петербургу от 03.04.2019 [43];

- Выдержки из Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-68668/2019 [44];

- Выдержки из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2019 по делу №А40-240172/2018 [45];

- Запрос ООО «Орто.Ник» в ФИПС от 05.06.2019 относительно наличия сходства обозначений, используемых ООО «Орто.Ник» и ООО «Малтри» [46].

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

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).

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.



В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

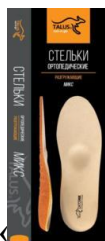
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

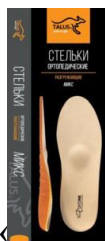
по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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.

Из материалов дела следует, что между ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник», генеральным директором и одним из учредителем которого является правообладатель оспариваемого товарного знака (см. приложение [22]), 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<sup>®</sup> MIX**» по свидетельству №665642 (дело А40-240172/18-27-1127), а УФАС по Санкт-Петербургу было рассмотрено заявление ООО «Орто.Ник» о нарушении ООО «Малтри» антимонопольного законодательства (дело №1-14.4-371/78-01-18). Учитывая наличие спора, связанного с использованием принадлежащих лицу, подавшему возражение, и правообладателю средств 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 пунктами 3 и 6 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», реалистическое 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 6 (2) 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 при установлении возможности смешения товарных знаков, предназначенных для индивидуализации однородных товаров, необходимо принимать во внимание степень сходства сопоставляемых обозначений.



Оспариваемый товарный знак «» и противопоставление «**ORTO<sup>®</sup>MIX**» в качестве индивидуализирующих элементов содержат в своем составе слова «МИКС» и «МИХ», означающие «смесь, смешение» (см. <http://www.translate.ru>; <https://ru.wiktionary.org/wiki/микс>). Вместе с тем наличие в составе сопоставляемых обозначений указанных словесных элементов еще не свидетельствуют об ассоциировании товарных знаков в целом.


В этой связи следует отметить, что правообладателем оспариваемого товарного знака приведены примеры регистраций товарных знаков, осуществленных на имя иных лиц и предназначенных, в частности, для индивидуализации стелек (товарные знаки « optmix» по свидетельству №662250, «**DAYMIX**» по свидетельству





№555991, «» по свидетельству №629772 (см. приложения [58] – [40])), в

составе которых присутствует словесный элемент «MIX». Следовательно, слово «MIX» не ассоциируется исключительно с лицом, подавшим возражение, не является сильным индивидуализирующим элементом, а воспринимается в совокупности с иными элементами того или иного товарного знака.

Так, помимо слова «МИКС» в составе оспариваемого товарного знака присутствует изобразительный элемент в виде стилизованной фигурки кенгуру, слово «TALUS», которые сами по себе зарегистрированы в качестве товарных знаков на имя

Беззубова Н.Б.: « Talus» по свидетельствам №409454, №727293, «**ORTO|NIK**» по свидетельству №733669 (см. приложения [23], [24], [34], [35]).

При этом в составе оспариваемого товарного знака именно изобразительный элемент в виде кенгуру, присутствующий как в его верхней части –

«», так и в нижней – «», в совокупности со словесным элементом «TALUS» (в переводе с латинского языка – пята, лодыжка, щиколотка, см. <https://translate.academic2.ru/talus/la/ru/>) акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

В свою очередь противопоставленный товарный знак включает в свой состав не только слово «MIX», но и словесный элемент «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>), который расположен в начальной позиции и именно с него начинается восприятие товарного знака в целом. Входящие в состав товарного знака словесные элементы «ORTO» и «MIX» воспринимаются в совокупности друг с другом. При этом словесный элемент «ORTO» положен в основу принадлежащего

ООО «Малтри» товарного знака «» по свидетельству №469544.

Таким образом, следует констатировать, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки производят разное общее зрительное

впечатление, отличаются друг от друга фонетически и не вызывают одинаковые смысловые ассоциации.

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. приложение [12]). 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» / «МІХ». Однако, из представленного документа [12] 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 [12] мнение не повлекло за собой вывод антимонопольного органа о сходстве средств индивидуализации ООО «Малтри» и «Орто.Ник» до степени их смешения в гражданском обороте, что следует из принятого УФАС по Санкт-Петербургу решения от 03.04.2020 по делу №1-14.4-371/78-01-18 [18]. Указанное решение оставлено в силе решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.12.2019 по делу №А56-68668/2019 [19].

Более того, Суд по интеллектуальным правам, отменяя решения Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2019 и постановление Девятого арбитражного суда от 21.05.2019 по делу №А40-240172/2018 [17], в своем постановлении от 19.08.2019 указал на то, что смешение упаковки стелек ООО «Орто.Ник» с товарным знаком по свидетельству №665642 исключено ввиду того, что элемент «МИКС» используется в упаковке вместе с товарным знаком



Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу, что товары 10, 25 классов МКТУ, для индивидуализации которых эти товарные знаки предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте в

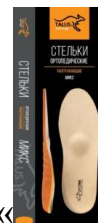



силу отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков в целом. В этой связи довод ООО «Малтри» о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №738869 требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, подлежит отклонению.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, необходимо отметить следующее.

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

Лицо, подавшее возражение, аргументируя свои доводы о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, указывает на то, что этот товарный знак ассоциируется со средством индивидуализации ООО «Малтри» - обозначением «ORTO MIX», которое длительный период времени используется в гражданском обороте для маркировки ортопедических стелек.



Как было установлено выше, оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №738869 и используемое лицом, подавшим возражение, обозначение,

положенное в основу товарного знака «**ORTO<sup>®</sup>MIX**» по свидетельству №665642, не являются сходными до степени смешения, а, следовательно, не могут ассоциируются друг с другом в гражданском обороте при сопровождении однородных товаров (стелек). В этой связи нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак вызывает не соответствующие действительности представления о его правообладателе.

Следует констатировать, что все представленные лицом, подавшим возражение, документы касаются использования в гражданском обороте при маркировке стелек обозначений со словесными элементами «МІХ» / «МІКС», принадлежащих как ООО «Малтри», так и ООО «Орто.Ник». Вместе с тем каких-либо документов, свидетельствующих о том, что потребители воспринимают оспариваемый товарный знак в качестве средства индивидуализации продукции ООО «Малтри», в материалах возражения не содержится.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания, позволяющие прийти к выводу о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №738869 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 10, 25 классов МКТУ согласно требованиям, регламентированным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в поступившем возражении лицо, его подавшее, указывает на то, что при подаче заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правообладатель действовал недобросовестно, поскольку принадлежащее ему юридическое лицо – ООО «Орто.Ник», участвовало в споре с ООО «Малтри» о праве на обозначении «МІКС» / «МІХ».

Коллегия приняла к сведению указанные доводы возражения и считает необходимым обратить внимание лица, подавшего возражение, на то, что установление факта злоупотребления правом или 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.

При этом следует указать, что в соответствии с требованиями подпункта б 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.

Как отмечалось выше, между ООО «Малтри» и ООО «Орто.Ник» существуют судебные споры о праве на обозначения «МИКС» / «МІХ», используемых указанными лицами при маркировке принадлежащей им продукции (дело №А40-240172/18-27-1127, №А56-68668/2019).

Вместе с тем в установленном порядке факт о наличии в действиях ООО «Орто.Ник» или Беззубова Н.Б. признаков нарушения антимонопольного законодательства или злоупотребления правом на дату подачи и рассмотрения настоящего возражения уполномоченными органами установлен не был. Более того, оспариваемый товарный знак по свидетельству №738869 не являлся предметом рассмотрения вышеупомянутых споров.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №738869.**