

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 18.08.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Зиновьевым Сергеем Юрьевичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021768693, при этом установила следующее.

ortox

Комбинированное обозначение «ortox» по заявке №2021768693 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.10.2021 на имя заявителя для индивидуализации товаров 10, 25, 28 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения послужил приведенный в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом:

- с товарным знаком «**ORTOX**» [1] (свидетельство №881231 с приоритетом от 30.06.2021), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25, 28 классов МКТУ на имя Клочкова Павла Михайловича, 115172, Москва, ул. М. Каменщики, 18, корп. 3, кв. 17, для товаров 18, 25 классов МКТУ;

- с товарными знаками «**ОПТИКС**» [2] (свидетельство №662258 (с приоритетом от 14.06.2017), «**ORTIX**» [3] (свидетельство №414969 с приоритетом от 15.09.2009, срок действия продлен до 15.09.2029), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Волтарс», 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28, к. 705;

- с товарными знаками «**ORTEX**» [4] (свидетельство №545813 с приоритетом от 24.03.2014), « [5] (свидетельство №473749 с приоритетом от 01.02.2011, срок действия продлен до 01.02.2031), зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ на имя ОРТЕКС спол. с. р.о., Л. Вахи 173 CZ-76001 Злин, Чешская Республика.

В поступившем возражении от 18.08.2023 не оспаривается наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров, для сопровождения которых они предназначены. Вместе с тем, по мнению заявителя, основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента в отношении товаров 28 класса МКТУ являются предоставленные письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] – [5].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021768693 в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

Оригиналы упомянутых писем-согласий представлены на заседании коллегии, состоявшемся 18.09.2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.10.2021) поступления заявки №2021768693 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное комбинированное обозначение «ortox» по заявке №2021768693 с приоритетом от 20.10.2021, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 10, 25, 28 классов МКТУ, включает в свой состав словесный элемент «ORTOX», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «ortox» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «ORTOX» [1] по свидетельству №881231 с приоритетом от 30.06.2021, «ОПТИКС» [2] по свидетельству №662258 с приоритетом от 14.06.2017, «ORTIX» [3] по свидетельству №414969 с приоритетом от 15.09.2009, «ORTEX» [4] по свидетельству №545813 с приоритетом от 24.03.2014, « ORTEX spol. s r.o.» [5] по свидетельству №473749 с приоритетом от 01.02.2011, принадлежащих иным лицам.

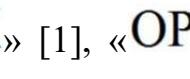
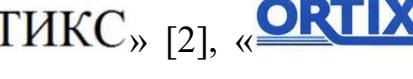
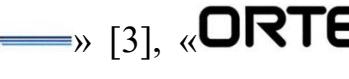
Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] – [5].

Так, правообладатель противопоставленного товарного знака [1] (Клочков П.М.), предоставил свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021768693 в отношении товаров 10, 28 классов МКТУ, правообладатель противопоставленных товарных знаков [2], [3] (Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Волтарс») – для товаров 25, 28 классов МКТУ, правообладатель противопоставленных товарных знаков [4], [5] (ОПТЕКС спол. с. р.о.) – для товаров 10, 25, 28 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Следует констатировать, что сравниваемые обозначения «» и «» [1], «» [2], «» [3], «» [4],
 «» [5] не тождественны, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] – [5], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021768693 в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров, а именно товаров 28 класса МКТУ «*бандажи для спортивных целей; бандажи [сuspensorии] спортсмена; бандажи со встроеннымными защитными чашками спортивные; бинты для рук спортивные или бинты(повязки) для рук для занятий спортом; оборудование для занятий спортом; перчатки для спорта; пояса иммобилизационные; протекторы специальные для рук для занятий*

спортом; фиксаторы для занятия спортом», о чем ходатайствовал заявитель в поступившем возражении. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2023, отменить решение Роспатента от 20.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021768693.