

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.07.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №862428, поданное Индивидуальным предпринимателем Мосуновой Оксаной Абдулгамидовной (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « ORTOSIMPLE» по заявке №2021763015 с приоритетом от 29.09.2021 зарегистрирован 05.04.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №862428 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лакки», 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 9/1, этаж 9, пом. П11, подпом. 10 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 05.04.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №7 за 2022 год.

В поступившем возражении от 09.07.2024 выражено мнение о том, что регистрация №862428 товарного знака произведена в нарушение требований,

установленных положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Приведенные в возражении доводы сводятся к доводам о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 вызывать не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров (услуг).

Лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность, аналогичную товарам и услугам оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428, продает аналогичные товары, используя обозначение «ORTOSIMLE» уже длительное время (порядка 4 лет), что подтверждается прилагаемыми документами.

Обозначение, используемое лицом, подавшим возражение, и оспариваемый товарный знак по свидетельству №862428 сходны до степени смешения, поскольку являются идентичными по смысловому, фонетическому признаку, а также используются в отношении однородных товаров.

В глазах рядового потребителя использование обозначения «ORTOSIMLE» связано с личностью лица, подавшего возражение. Данный факт подтверждается большим охватом рынка и объемами продаж. В результате регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 рядовой потребитель оказывается введенным в заблуждение в отношении изготовителя и распространителя товаров.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №862428 недействительным.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- (1) Скриншоты карточки продавца на маркетплейсах;
- (2) Скриншоты с маркетплейса «Wildberries»;
- (3) Скриншоты с маркетплейса «Ozon».

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428, извещенный надлежащим образом о поступившем возражении (почтовый идентификатор №80101298804694), на дату его рассмотрения свой отзыв не представил и на заседании коллегии отсутствовал, при этом, отправленное в адрес

правообладателя уведомление о дате, месте и времени рассмотрения возражения было возвращено почтовым отделением в адрес административного органа с пометкой «истек срок хранения». Тем самым, коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о поступившем возражении. Согласно положениям пункта 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №862428 было рассмотрено в отсутствие правообладателя.

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

С учетом даты (29.09.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 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 положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению 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.

Необходимо отметить, что 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.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения, ИП Мосунова О.А. ссылается на конфликт интересов в отношении оспариваемого товарного знака, включающего словесный элемент «ORTOSIMLE», который используется ей на различных маркетплейсах в качестве обозначения продавца ортопедической продукции. Исходя из наличия спора, связанного с получением исключительного права на товарный знак по свидетельству №862428, ИП Мосунова О.А. признается заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 вызывать не соответствующее действительности представление относительно товара и его изготовителя товаров и услуг, для сопровождения которых он зарегистрирован, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « ORTOSIMPLE» по свидетельству №862428 с приоритетом от 29.09.2021 является комбинированным, включает в свой

состав композицию из разноцветных фигур геометрической формы красного, оранжевого, зеленого, голубого, розового, фиолетового цветов, справа от которых расположен словесный элемент «ORTOSIMPLE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №862428 зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг 03, 05, 10, 25, 35 классов МКТУ, поименованных в перечне охранного документа.

Обратившись к общедоступным словарно-справочным источникам информации, коллегия не выявила присутствия словесного элемента «ORTOSIMPLE» в лексике какого-либо языка. Данных о наличии какого-либо смыслового значения этого слова в возражении также не приводится. В силу изложенного следует констатировать выдуманный характер спорного обозначения, следовательно, применительно к товарам и услугам 03, 05, 10, 25, 35 классов МКТУ сам по себе оспариваемый товарный знак по свидетельству №862428 не способен вызывать представление ни о товаре, ни о его происхождении, т.е. воспринимается как фантазийное обозначение.

Вместе с тем, исходя из доводов возражения, оспариваемый товарный знак по свидетельству №862428 вызывает ассоциации с лицом, его подавшим, в силу чего способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (услуг).

В связи с упомянутым доводов возражения коллегия исходит из сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило,

определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

С учетом вышеупомянутых правовых подходов, анализ материалов возражения (приложения (1) – (3)) показал следующее.

Представленное приложение (1) представляет собой распечатку из поисковой сети Яндекс, согласно которой обозначение «ORTOSIMPLE» упоминается на различных маркетплейсах, в том числе «Wildberries» и «Ozon». В свою очередь приложения (2) и (3) представляют собой распечатки со сведениями о продукции, которая представлена на упомянутых интернет-магазинах электронной торговли,



где под обозначением «**ORTOSIMPLE**» фигурирует продавец различных ортопедических изделий, произведенных в Китае. Следует отметить, что в представленных лицом, подавшим возражение, распечатках сам продавец не визуализируется, тем не менее, при непосредственном обращении коллегии к данным ресурсам была установлена связь упомянутого обозначения с ИП Мосуновой О.А. Реализуемая лицом, подавшим возражение, продукция представляет собой различные ортопедические изделия – бандажи и пояса-корсеты для тела, напальчники, напяточники, подпяточники, пояса для поддержки спины, вальгусные шины, бурсопротекторы для стопы, корректоры и разделители пальцев ног, массажные носки, наколенники, страцбургский носок от пяточной шпоры,

полустельки от мозолей и натоптышей, напульсники, лента для растяжки стопы от пяточной шпоры, гелевые вкладыши. Распечатки каталога продукции сопровождаются отзывами потребителей, самые ранние из которых датированы сентябрем 2020 года.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №862428 и используемое ИП Мосуновой О.А. обозначение характеризуются наличием в их составе тождественного словесного элемента «ORTOSIMPLE», что позволяет говорить об их сходстве друг с другом. При этом осуществляемая ИП Мосуновой О.А. деятельность по продвижению ортопедических изделий соотносится как однородная с такими товарами и услугами оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 как *«бандажи перевязочные; кольца противомозольные для ног; подушечки мозольные»* (05 класс МКТУ), *«бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи поддерживающие; бандажи эластичные; браслеты противоревматические; изделия ортопедические; кольца противоревматические; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костыли; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; одежды компрессионные; опоры, используемые при плоскостопии; перевязь [бандаж поддерживающий]; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; подушечки брюшные; пояса брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; разделители для пальцев ног ортопедические; стельки ортопедические; супинаторы для обуви; трости медицинские; трость с квадратной опорой для медицинских целей; ходунки для медицинских целей; ходунки на колесиках; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен»* (10 класс МКТУ), *«носки; носки, абсорбирующие пот; стельки; чулки; чулки, абсорбирующие пот»* (25 класс МКТУ), *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг;*

маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров, включенные в 35 класс; услуги по продаже товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] (35 класс МКТУ).

Таким образом, совокупность представленных лицом, подавшим возражение, документов демонстрирует факт наличия в гражданском обороте на территории Российской Федерации до даты до даты (29.09.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 однородной ортопедической продукции, реализуемой ИП Мосуновой О.А. под сходным обозначением.

Однако, следует констатировать, что коллегия не располагает какими-либо документами, позволяющими сделать вывод о том, что потребитель на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 ассоциировал его исключительно с лицом, подавшим возражение. Само по себе использование ИП Мосуновой О.А. обозначения с индивидуализирующим словесным элементом «ORTOSIMPLE» не является достаточным основанием для вывода о наличии у потребителей не соответствующего действительности представления об изготовителе товаров (услуг), относящихся к производству и реализации ортопедических изделий, при восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428.

Также следует отметить, что вся приведенные в возражении сведения касаются исключительно ортопедических изделий (т.е. приспособлений, которые применяются при лечении пациентов с острыми и хроническими нарушениями и повреждениями опорно-двигательного аппарата, костной и суставной систем, а также органов чувств), т.е. товаров определенного вида и назначения. Между тем лицом, подавшим возражение, указывается на способность оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 вводить потребителя в заблуждение относительно иных товаров 03, 05, 10, 25, 35 классов МКТУ. Анализ однородности названных товаров, отличающихся по виду, кругу потребителей и назначению от ортопедических изделий, в возражении не приводится. Также отсутствуют данные о производстве и поставке этих товаров лицом, подавшим возражение, на территорию Российской Федерации.

С учетом всех обстоятельств дела в совокупности оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и лицом, подавшим возражение, в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 25, 35 классов МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана, в настоящем деле не усматривается.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №862428 вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно товара или его изготовителя по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №862428.