

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 22.01.2025 возражение Общества с ограниченной ответственностью «СПЛАТ ГЛОБАЛ», Новгородская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023783648, при этом установила следующее.

Обозначение «**Smi)ex Ortho+**» по заявке №2023783648 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 06.09.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 03, 21 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023783648 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Ortho» и изображения креста в качестве неохраняемых. Основанием для принятия решения Роспатента послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 21 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, которое является неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что входящее в состав заявленного обозначения слово «Ortho» указывает на вид, назначение заявленных товаров и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как отмечает и сам заявитель.

Также установлено, что входящее в состав заявленного обозначения изображение креста является общепринятым символом, не имеет характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ORTHO**» (свидетельство №690707 с приоритетом от 24.04.2018), зарегистрированным в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ на имя компании Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр, 300 Парк Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, Соединенные Штаты Америки.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает вывод административного органа о неохраноспособности словесного элемента «Ortho» и изображения креста. Вместе с тем заявитель полагает, что противопоставление товарного знака по свидетельству №690707 подлежит отмене в связи с тем, что его правообладатель предоставил заявителю свое письменное согласие (далее – письмо-согласие) на регистрацию товарного знака по заявке №2023783648 в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ. Подлинник письма-согласия компании Колгейт-Палмолив Компани, выданного в отношении товаров 21 класса МКТУ, был представлен на заседании коллегии 04.03.2025.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023783648 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, должным образом уведомленном о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными. При этом следует обратить внимание, что неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате,

времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания согласно пункту 41 Правил ППС.

С учетом даты (06.09.2023) поступления заявки №2023783648 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 обозначение «**Smi)ex Ortho+**» по заявке №2023783648 с приоритетом от 06.09.2023 включает в свой состав выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «Smilex» и «Ortho», а также изображение креста. Словесный элемент «Smilex» выполнен в оригинальной графической манере.

Заявленное обозначение по заявке №2023783648 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 03 и 21 классов МКТУ:

03 класс МКТУ - *пасты зубные; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях;*

21 класс МКТУ - *щетки жесткие; щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки; нити зубные; межзубные щетки; держатели для зубных нитей; зубочистки; межзубные ершики; держатели для межзубных ершиков.*

Следует констатировать, что словесный элемент «Ortho¹» (в переводе с английского языка означает «ортопедический») и изображение креста не обладают различительной способностью согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2023783648 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака с более ранним приоритетом, принадлежащим компании Колгейт-Палмолив Компани, а именно «**ORTHO**» по свидетельству №690707 с приоритетом от 24.04.2018.

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 правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №690707 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023783648 для заявленных товаров 21 класса 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.

¹ <https://en.kartaslov.ru/перевод-в-контексте/ortho>.

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 товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**Smi)ex Ortho+**» и противопоставленный товарный знак «**ORTHO**» по свидетельству №690707 не тождественны. Также противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №690707 для всех заявленных товаров 21 класса МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять это противопоставление.

Таким образом, заявителем были преодолены основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2023783648 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем предоставление ему правовой охраны может быть осуществлено для всех заявленных товаров с указанием не занимающих доминирующего элементов «Ortho» и изображения креста в качестве неохраняемых в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2025, изменить решение Роспатента от 24.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023783648.