

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2018, поданное ООО «Телемедсервис», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016747472, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016747472 было подано 14.12.2016 на регистрацию товарного знака на имя ООО «Димеко», г. Таганрог, в отношении товаров 09, 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате изменений, внесенных в заявку 30.03.2018, заявителем является ООО «Телемедсервис», г. Москва

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «DIMESCO», «ДИМЕКО», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки, при этом буквы «О» в словах содержат внутри себя изображение красного креста. Оба слова подчеркнуты жирной чертой с надписью «ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ». Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, красном цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016747472 было принято 20.06.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 2, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение включает в себя изобразительный элемент, сходный до степени смешения с официальной эмблемой международного движения Красного Креста и Красного полумесяца, также известного как Международный Красный Крест. На территории Российской Федерации единственной организацией, имеющей право на использование в своем наименовании словосочетания «Красный Крест» и отличительной эмблемы Красного Креста, является Российский Красный Крест (РКК), признанный Международным Комитетом Красного Креста на территории Российской Федерации в соответствии с Женевскими Конвенциями 1949 года и Дополнительными Протоколами к ним 1977 года (см. <http://www.redcross.ru/?pid=9>).

Изображение красного креста может быть включено в товарный знак как неохраняемый элемент, если заявитель предоставит согласие соответствующего компетентного органа (в данном случае – Российского Красного Креста), на основании положений пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №1076881 с конвенционным приоритетом от 03.09.2010, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесные элементы «ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель указал следующее:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что словесные элементы «ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявитель получил согласие организации Российский Красный Крест на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- заявитель не согласен с выводом экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1076881, поскольку они обладают фонетическими, семантическими и визуальными различиями и в целом не ассоциируются друг с другом;
- заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров и индивидуализации услуг медицинского назначения, в частности, производимые заявителем товары 09 класса МКТУ связаны с проведением дистанционных медосмотров, в связи с чем заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ следующим образом: «программное обеспечение для медицинских целей; оборудование для обработки информации в области медицины; компьютеры; пирометры»;
- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, никак не связаны с медициной;
- заявитель полагает, что круг потребителей и места реализации товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями, различен, при этом прецедентов столкновения и смешения продукции, маркированной сравниваемыми обозначениями, до настоящего времени не было.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016747472 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

09 - программное обеспечение для медицинских целей; оборудование для обработки информации в области медицины; компьютеры; пирометры.

10 - приборы медицинские; кардиотонометры; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы и инструменты медицинские; прибор для измерения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

44 - медицинские услуги; проведение предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных медицинских осмотров дистанционно, удаленно; услуги телемедицины.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка информации с сайта <https://nominic.ru>;
- информация с сайта: www.dimeco.ru;
- данные с сайта www.nic.ru регистратора доменных имен RU-CENTER;
- сведения с сайта ФНС России по ООО «Димеко» и ООО «ТЕЛЕМЕДСЕРВИС»;
- копия согласия организации «Российский Красный Крест».

На заседании коллегии, которое состоялось 01.11.2018, заявитель представил оригинал согласия общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (14.12.2016) заявки №2016747472 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, которые относятся к объектам, не подлежащим правовой охране в соответствии со статьей 1231.1 Кодекса:

Не предоставляется правовая охрана в качестве средства индивидуализации объектам, включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы, наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части:

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.);
- сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;
- официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия.

Указанные символы, наименования и отличительные знаки, их узнаваемые части или имитации могут быть включены в средство индивидуализации в качестве неохраняемого элемента, если на это имеется согласие соответствующего компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение



, включающее словесные элементы «DIMECO», «ДИМЕКО», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки, при этом буквы «О» в словах содержат внутри себя изображение красного креста. Оба слова подчеркнуты жирной чертой с надписью «ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ».

Заявитель выразил согласие с включением в товарный знак словесных элементов «ДИСТАНЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ» в качестве неохраняемых элементов.

Заявителем также представлено письменное согласие национального общества Красного Креста – Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», входящей в состав Международного Красного Креста, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «Телемедсервис», что позволяет снять основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 2 статьи 1483 Кодекса.

Изображение красного креста может быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1076881 представляет собой словесное обозначение «**DIMENCO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs and digital storage devices, CDs, DVDs, hardware and software; computer peripherals; parts for these products*» (*Устройства для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; магнитные носители данных, записывающие диски и цифровые запоминающие устройства, компакт-диски, DVD-диски, аппаратное и программное обеспечение; компьютерная периферия; детали для этих продуктов*).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «**DIMESCO**» - «**DIMENCO**», которое обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, наличием совпадающих слогов в начальной и конечной части обозначений, совпадением состава гласных

и согласных звуков. Наличие в противопоставленном знаке буквы «N» в середине слова не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве этих словесных элементов.

Вывод заявителя о семантическом различии словесных элементов «DIMESCO» - «DIMENCO», основанный на том, что слово «DIMENCO» является фамилией правообладателя, нельзя признать убедительным, поскольку выполнение его стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита вызывает ассоциации не с фамилией «Дименко», а с фантазийным словом, не имеющим смыслового значения. Поскольку слово «DIMESCO» также носит фантазийный характер, нельзя провести анализ сравниваемых слов по семантическому критерию сходства.

При этом степень известности какой-либо фамилии и ее распространенности в России не связано с ее значением и происхождением. В частности информация о том, что фамилия «Дименко» произошла от прозвища «Дименк», не свидетельствует о том, что она является распространенной в России.

Учитывая фонетическое сходство доминирующих словесных элементов, играющих основную индивидуализирующую роль в сравниваемых обозначениях, визуальные различия между ними не влияют на вывод об их сходстве.

Анализ товаров 09 класса МКТУ (*программное обеспечение для медицинских целей; оборудование для обработки информации в области медицины; компьютеры; пирометры*), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 09 класса МКТУ (*устройства для записи, передачи или воспроизведения звука или изображений; магнитные носители данных, записывающие диски и цифровые запоминающие устройства, аппаратное и программное обеспечение*), в отношении которых охраняется противопоставленный знак, показал, что они относятся к одной родовой группе товаров (компьютерному оборудованию и программному обеспечению), при этом в противопоставленном знаке указана общая родовая позиция, к которой могут

относиться, в том числе, товары медицинского назначения. Указанное определяет вывод об однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Соответственно, в отношении этих товаров вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2018, отменить решение Роспатента от 20.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016747472.