


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 26.09.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фармед», г. Калининград (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018713516, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2018713516 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.04.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 10, 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Согласно заключению по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018713526 явилось его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение  «**ОРТОМЕДИЯ**» сходно до степени смешения с

ОРТОМЕДИКА
товарным знаком «**ORTOMEDICA**» (свидетельство №613548 с приоритетом от 09.11.2017), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 10, 35, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «НИКАМЕД», 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2.


В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят разное общее зрительное впечатление, поскольку имеют разный буквенный и словесный состав, графическое исполнение, разное произношение;

- различие между сравниваемыми обозначениями усиливается в связи с наличием в их составе разных по звучанию сильных элементов «МЕДИКА» и «МЕДИЯ», при этом элемент «МЕДИЯ» имеет самостоятельное смысловое значение (начальная часть сложных слов со значением: имеющий отношение к средствам массовой информации), а элемент «МЕДИКА» ассоциируется со словом «медик», т.е. врач;

- входящий в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака словесный элемент «ОРТО» (от греч. orthos – прямой, правильный) является слабым, часто употребляется в названиях различных патологий (ортогнатизм, ортофория и т.д.) и положен в основу многих товарных знаков



(«» по свидетельству №539131, «**ОРТОСЕРВИС**» по свидетельству №431289), исключается из правовой охраны;

- наличие в составе заявленного обозначения графических элементов усиливает его отличие от противопоставленного товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018713516 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (05.04.2018) поступления заявки №2018713516 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Комбинированное обозначение  «**ОПТОМЕДИЯ**» по заявке №2018713516, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 05.04.2018, включает словесный элемент «ОПТОМЕДИЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения стопы человека, обутой в сандалию с крылом.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом доводов возражения испрашивается в отношении товаров и услуг 10, 35, 44 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг основан на наличии


ОРТОМЕДИКА

противопоставленного товарного знака «**ORTOMEDICA**» по свидетельству №613548 с более ранним приоритетом, принадлежащего ООО «НИКАМЕД».

ОРТОМЕДИКА

Противопоставленный товарный знак «**ORTOMEDICA**» по свидетельству №613548 с приоритетом от 09.11.2017 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «ОРТОМЕДИКА», «ORTOMEDICA», выполненные буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Товарный знак по свидетельству №613548 зарегистрирован для товаров и услуг 10, 35, 44 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ товаров и услуг 10, 35, 44 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №613548 показал, что они являются либо идентичными, либо относятся к одному роду/виду, имеют одинаковое назначения и условия реализации, что обуславливает вывод об их однородности и заявителем не оспаривается.






В свою очередь сопоставительный анализ обозначений « **ОРТОМЕДИЯ**» и **ОРТОМЕДИКА** «**ORTOMEDICA**» на предмет их сходства показал следующее.

Как указывалось выше, заявленное обозначение включает в свой состав изобразительный и словесный элементы, при этом словесный элемент «ОРТОМЕДИЯ» выполнен крупным шрифтом, доминируя визуально акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии в первую очередь. Кроме того, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Именно таким элементом в заявленном обозначении является слово «ОРТОМЕДИЯ». В свою очередь индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №613548 является словесный элемент «ОРТОМЕДИКА» и его транслитерация буквами латинского алфавита «ORTOMEDICA».

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «ОРТОМЕДИЯ» и «ОРТОМЕДИКА» / «ORTOMEDICA» не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, поэтому провести их сравнение по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Довод возражения о том, что у частей «ОРТО», «МЕДИЯ», «МЕДИКА» / «MEDICA» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеется семантика («orto» (от греч. orthos) - прямой, правильный; «медия» - начальная часть сложных слов со значением: имеющий отношение к средствам массовой информации; «медика» ассоциируется со словом «медик»), отличающая сравниваемые обозначения друг от друга, представляется неубедительным в силу необходимости домысливания. Обозначения «ОРТОМЕДИЯ» и «ОРТОМЕДИКА» / «ORTOMEDICA» воспринимаются как одно слово в силу отсутствия пробелов между частями «ОРТО», «МЕДИЯ», «ОРТО» / «ORTO», «МЕДИКА» / «MEDICA», а образованные путем соединением этих элементов обозначения не имеют никакого смысла.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что начальная часть «ОРТО» сопоставляемых обозначений является слабой с точки зрения индивидуализирующих свойств, поскольку часто употребляется в названиях различных патологий (ортогнатизм, ортофория и т.д.) и положена в основу многих



товарных знаков («» по свидетельству №539131, «» по свидетельству №431289), где исключается из правовой охраны. Однако следует констатировать, что в ряде товарных знаков элемент «ОРТО» из правовой охраны не исключен, например, в товарных знаках «» по свидетельству №631940, «» по свидетельству №469544, «» по свидетельству №665642. С учетом указанных обстоятельств у коллегии нет оснований для вывода об отсутствии у элемента «ОРТО» индивидуализирующих свойств.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, заявленное обозначение «ОРТОМЕДИЯ» и противопоставленный товарный знак с

индивидуализирующим словесным элементом «ОРТОМЕДИКА» являются сходными, поскольку характеризуются совпадением большей части гласных и согласных букв/звуков (8 из 10), входящий в их состав, тождеством звучания начальных частей слов [ортомеди-], ударением на один и тот же слог [ме-], одинаковым количеством слогов (5 слогов).

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, однако необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак выполнен в стандартной шрифтовой манере, без каких-либо особенностей, оказывающих влияние на его запоминание потребителями, что обуславливает второстепенность графического критерия сходства при сопоставлении сравниваемых обозначений.

В этой связи установленное выше фонетическое сходство фантазийных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, наличие сходства сопоставляемых заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №613548, а также однородности товаров, для индивидуализации которых эти обозначения предназначены, свидетельствует об их сходстве до степени смешения в целом, несмотря на отдельные отличия. Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 10, 35, 44 классов МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 03.06.2019.