

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.06.2021, поданное ИП Смирновым Андреем Валерьевичем, Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.03.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16, услуг 35 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019735929, поданной 23.07.2019, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «пурпурный, черный».

Решение Роспатента от 04.03.2021 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 16, услуг 35 классов МКТУ по заявке № 2019735929 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 41, 44 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком **OSTEODINAMICA** [2] (свидетельство № 722858 с

приоритетом от 22.04.2019 г.), зарегистрированным ранее на ООО «ОСТЕОПАТ», 129626, Москва, ул. Староалексеевская, дом 8, в отношении однородных услуг 41, 44 классов МКТУ;

- в отношении свидетельств №№ 571351, 564501 экспертизой учтены представленные письма-согласия;
- экспертизой также указано на фонетическое подобие сравниваемых словесных элементов «ОСТЕОБИОДИНАМИКА» и «OSTEODINAMICA», а также на однородность сравниваемых услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.06.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.03.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в возражении заявитель настаивает на отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений [1] и [2], указывает на осуществление фактической деятельности;
- имеющаяся у заявленного обозначения [1] совокупность фонетических, графических и семантических отличий формирует у потребителей совершенно иное общее зрительное впечатление, чем противопоставленный товарный знак [2];
- фонетические различия сравниваемых обозначений [1] и [2] заключаются в несовпадающем количестве слогов, отсутствии полного вхождения одного обозначения в другое, частичном совпадении состава гласных и согласных звуков, совпадающих слогов и их расположении и т.д.;
- товарный знак «OSTEODINAMICA» [2] может произноситься потребителями по-разному – «ОСТ(Е/И/Э)ОД(И/АЙ)Н(А/ЭЙ)М(И/АЙ)КА». При выборе варианта произношения, потребитель может опираться на собственный опыт произношения известных иностранных слов;
- визуальные отличия сравниваемых обозначений [1] и [2] заключаются в использовании шрифтов разного стиля, наличии букв, начертание которых характерно только для определенного алфавита, обозначения выполнены в разном цветовом и графическом исполнении, при этом изобразительный элемент обозначения [1] призван

акцентировать на себе внимание целевых потребителей при его восприятии;

- сравнение по графическому критерию показало, что у потребителей не должно возникнуть представления о принадлежности сопоставляемых обозначений [1] и [2] одному производителю, поскольку они не имеют каких-либо общих стилистически сходных элементов или цветовых сочетаний;

- заявитель согласен, что сравниваемые обозначения [1] и [2] не являются словарными словами. Вместе с тем, заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение [1] «ОСТЕОБИОДИНАМИКА» образовано соединением элементов «ОСТЕО» и «БИОДИНАМИКА»: - «ОСТЕО» (от греч. *osteon* - кость) - является частью сложных слов, указывающей на их отношение к костям, костной ткани (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/223230/ОСТЕО>); - «БИОДИНАМИКА» (от био... и греч. *dynamis* - сила), термин, введенный Э. Геккелем для обозначения физиологии - науки, описывающей и объясняющей функции организма (<https://ecolog.academic.ru/2721/БИОДИНАМИКА>). В остеопатии под термином «биодинамика» понимают - науку о жизненных силах (<https://center-biokinesiology.com/chto-takoe-biodinamika/>). Таким образом, заявленное обозначение [1], ассоциативно может восприниматься потребителями в значениях: «жизненный потенциал человеческого тела», «жизненная сила внутри тела» или «биопроцессы опорно-двигательной системы». Указанное значение семантически связано и с изобразительным элементом обозначения, который имеет спиралевидную форму;

- противопоставленный товарный знак «OSTEODINAMICA» [2] образован соединением элементов «OSTEO» (ОСТЕО) и «DINAMICA» (динамика - состояние чего-л., находящегося в движении, развитии и перспективы его изменения <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/19279/>). Причем второе слово «DINAMICA», может соотноситься с английским словом «dynamics», написанным с намеренным нарушением правил орфографии. Потребители будут воспринимать товарный знак [2] в значении «динамика тела» или «движение тела»;

- ассоциативно сравниваемые обозначения [1] и [2] будут восприниматься потребителями по-разному;

- совпадающие элементы «OSTEO» / «ОСТЕО», «ДИНАМИКА / DYNAMICS»

встречаются в составе множества товарных знаков третьих лиц, зарегистрированных для однородных услуг 41 и (или) 44 классов МКТУ (например, товарные знаки по свидетельствам: № 763157 «ОСТЕОИМПУЛЬС»; № 728562 «ОСТЕОТЮНИНГ»; № 773338 «ОСТЕОПОИНТ»; № 726906 «ОСТЕОПРАКТИКА»; № 766253 «СОМАТОДИНАМИКА SOMATODYNAMICS»; № 575144 «ОРТОДИНАМИКА»; № 804127 «НЕОДИНАМИКА»;

- вывод об отсутствии сходства подтверждается тем, что при обращении к наиболее популярным поисковым системам «Yandex» и «Google» с поисковым запросом «остеобиодинамика», на дату подготовки настоящего возражения, выводится всего 2/3 ссылок, ни одна из которых не касается ни противопоставленного товарного знака [2], ни его правообладателя;

- в сети Интернет имеется информация о деятельности заявителя, сети медицинских клиник «ОСТЕОМЕД» (msk.osteomed-clinic.ru), где заявитель является одним из учредителей и осуществляет медицинскую деятельность. Заявитель является автором запатентованного способа оздоровления человека (патент № 2716333), причем в реферате изобретения упоминается, что способ назван автором остеобиодинамическим;

- заявленное обозначение [1] и логотип медицинской клиники «ОСТЕОМЕД», содержат общий графический элемент в форме пурпурной ракушки (письменное согласие клиники на включение данного графического элемента, зарегистрированного в качестве товарного знака, в заявленное обозначение [1] было учтено экспертизой);

- сходство до степени смешения обозначений, принадлежащих разным правообладателям и имеющих сходные элементы, отсутствует, если потребитель не воспринимает их как принадлежащие одному и тому же лицу;

- в адрес заявителя не поступало никаких претензий со стороны правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в отношении нарушения его исключительных прав.

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.06.2021, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие документы:

- распечатка электронной выписки из ЕГРЮЛ на ИП Смирнова А.В. – [3];
- распечатка сведений по заявке № 2019735929 из открытого реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания – [4];
- решение о регистрации по заявке № 2019735929 – [5];
- распечатка сведений из открытого реестра товарных знаков – [6];
- результаты поискового запроса в системах «Yandex» и «Google» – [7];
- распечатка электронной выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ОСТЕОМЕД» – [8];
- распечатка сведений о Смирнове А.В. с сайта msk.osteomed-clinic.ru – [9];
- сведения о патенте на изобретение № 2716333 – [10];
- копия письма-согласия от ООО «ОСТЕОМЕД» – [11].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.06.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.07.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2019735929 включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1] является комбинированным, состоит из словесного элемента «ОСТЕОБИОДИНАМИКА» и элемента в виде стилизованной ракушки. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «пурпурный, черный».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак **OSTEODINAMICA** [2] по свидетельству № 722858 с приоритетом от 22.04.2019 г. Правообладатель: ООО «ОСТЕОПАТ», Москва. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в отношении услуг 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; макетирование*

публикаций, за исключением рекламных; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; тьюторинг; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]», услуг 44 класса МКТУ «консультации по вопросам медицинских исследований; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / скрининг; помощь медицинская; советы по вопросам здоровья; советы по вопросам медицинских исследований; услуги в области медицинских исследований; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия».

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «ОСТЕОБИОДИНАМИКА», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал полное звуковое вхождение противопоставленного товарного знака «OSTEODINAMICA» («ОСТЕОДИНАМИКА») [2] в заявленное обозначение «ОСТЕОБИОДИНАМИКА» [1], что обуславливает их фонетическое сходство. Различие в сравниваемых словесных элементах составляет лишь часть «-био-» [1], которая расположена в середине слова «ОСТЕОБИОДИНАМИКА» [1], не придает ему качественно иные звуки и другое звучание в целом, при этом теряется в потоке речи при произношении.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет использования при написании словесного элемента «ОСТЕОБИОДИНАМИКА» [1] букв русского алфавита, а также наличия изобразительного элемента в виде ракушки. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

В рамках семантического критерия сходства оценке подвергается словесный элемент в целом. Анализ общедоступных словарей и справочников не выявил перевода на русский язык сравниваемых словесных элементов «ОСТЕОБИОДИНАМИКА» [1] и «OSTEODINAMICA» [2] как самостоятельных лексических единиц. В связи с чем, не представляется возможным применить семантический критерий сходства по отношению к анализируемым обозначениям.

Довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] различаются, о чем также свидетельствуют поисковые запросы в сети Интернет, признан неубедительным, поскольку анализ сходства проводится с применением нормативно-правовой базы, указанной выше.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений [1] и [2] определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства). См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено выше, сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают высокой степенью фонетического сходства.

В отношении однородности сравниваемых услуг 41, 44 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; видеосъемка; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация и проведение обучающих курсов; обучение физкультурно-оздоровительное; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; подготовка и проведение лекций; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги в области дистанционного обучения, предоставляемые онлайн; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]»* и услуги 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; воспитание физическое; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование*

профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение фитнес-классов; тьюторинг; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]», указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], либо идентичны, либо относятся к одному родовому понятию «услуги в области воспитания и образования», имеют общее назначение (для обучения, воспитания, осуществления образовательного процесса), круг потребителей (обучающиеся, студенты, люди, стремящиеся к знаниям), что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ *«издание книг; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; фоторепортажи»* услуги 41 класса МКТУ *«макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных»*, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], либо идентичны («публикация текстовых материалов, за исключением рекламных»), а также имеют общее назначение (для осуществления издательской деятельности, либо сопутствуют ей), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ *«больницы; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; лечение с помощью животных [зоотерапия]; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское; остеопатия; помощь медицинская; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; салоны красоты; скрининг; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги домов для выздоравливающих; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и*

лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия; центры здоровья» и услуги 44 класса МКТУ «консультации по вопросам медицинских исследований; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; обследование медицинское / скрининг; помощь медицинская; советы по вопросам здоровья; советы по вопросам медицинских исследований; услуги в области медицинских исследований; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия» указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], либо идентичны, либо относятся к одному родовому понятию «услуги общемедицинские и лечебно-профилактические», имеют общее назначение (для лечения, поддержания здоровья, оказания лечебной помощи), круг потребителей (больные, люди, обращающиеся к врачу, люди, нуждающиеся в медицинской помощи), что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 41, 44 классов МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых услуг 41, 44 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41, 44 классов МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя о наличии иных товарных знаков с элементами «OSTEO» / «ОСТЕО», «ДИНАМИКА / DYNAMICS» не приводит к иным выводам коллегии в части противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса на основании вышеизложенных выводов в части установления сходства и однородности. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из всех обстоятельств дела.

Патент на изобретение № 2716333 [10] относится к иному объекту интеллектуальной собственности и не влияет на выводы коллегии.

Письма-согласия от ООО «ОСТЕОМЕД» [11] были учтены на стадии экспертизы и не устраняют препятствие в виде другого сходного до степени смешения противопоставленного товарного знака [2] как было установлено выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.03.2021.