

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.09.2021. Данное возражение подано Рогач Павлом Сергеевичем, г. Екатеринбург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020750670, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ORICARE» по заявке №2020750670 с приоритетом от 15.09.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 06.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020750670 в отношении заявленных товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что согласно сведениям, размещенным в сети Интернет, заявленное обозначение «ORICARE» воспроизводит название

американской компании производителя Oricare Inc. (см. например, <https://teh-med.ru/brand/oricare>, <https://stormoff.ru/brands/oricare-inc-ssha/>, <https://cmtrade.ru/products/oricare-v8800>, <https://www.oxy2.ru/brands/oricare-inc/>, <https://medmetr.ru/brands/oricare-inc/>).

«Oricare» является известным производителем качественного реанимационного оборудования и устройств для операционных нужд, информация о чем широко представлена в сети Интернет. Таким образом, поскольку заявителем по данной заявке является иное лицо, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги), что препятствует регистрации в отношении заявленных товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в материалах дела отсутствуют доказательства возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между компанией Oricare Inc. и обозначением «Oricare»;

- Судом по интеллектуальным правам указано, что 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;

- из указанных экспертизой ссылок следует, что часть представленных материалов размещена после даты приоритета заявленного обозначения, а остальные материалы не содержат каких-либо сведений о широкой известности российским потребителям обозначения «Oricare» до даты приоритета заявленного обозначения;

- сайт cmtrade.ru, указанный экспертизой, принадлежит компании ООО «МЕДТРЕЙД», единственным учредителем которой является заявитель – Рогач Павел Сергеевич. Из сказанного следует, что сведения о продукции «Oricare»

размещены на сайте компании, которая является аффилированной с заявителем;

- при этом наличие информации о присутствии на рынке товаров производства Oricare Inc., которые маркированы обозначением «Oricare», не может обуславливать вывод о наличии у заявленного обозначения способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода необходимо представление доказательств, свидетельствующих о существовании на дату приоритета заявленного обозначения определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном конкретном производителе;

- таким образом, материалов, на которые ссылается экспертиза, недостаточно для вывода о возникновении устойчивой ассоциативной связи между обозначением «Oricare» и компанией Oricare Inc, в связи с чем, отсутствуют основания для вывода о способности заявленного обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги;

- позиция заявителя подтверждается аналогичной практикой палаты по патентным спорам;

- несмотря на то, что заявитель считает неприменимым в указанных обстоятельствах пункт 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить, что он является дилером компании Oricare Inc. Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителей в заблуждение;

- деятельность по производству товаров 10 класса МКТУ не является однородной услугам 35 класса МКТУ в заявленном обозначении, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ в любом случае не будет вводить потребителей в заблуждение, что подтверждается сложившейся практикой палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам по аналогичным делам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Подтверждение наличие аффилированности между заявителем ООО «МЕДТРЕЙД» и ООО «Медтрейд СПб»;
2. Распечатки из веб-архива;
3. Документы, подтверждающие наличие договорных отношений между заявителем и компанией Oricare Inc.;
4. Сведения из сервиса «Google Trends».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.09.2020) поступления заявки №2020750670 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 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.

Заявленное обозначение «ORICARE» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ,

указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит название американской компании производителя Oricare Inc. для маркировки товаров, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

Действительно, при поисковом запросе «ORICARE» в сети Интернет выявлена информация о том, что Oricare - известный американский производитель качественного реанимационного оборудования и устройств для операционных нужд. Системы этой марки поставляются в больницы десятков стран. Миссия компании - повышение качества здравоохранения и уровня жизни. Oricare сотрудничает с медицинскими исследовательскими компаниями, медицинскими образовательными учреждениями, клиниками и больницами. Сотрудники компании оценивают существующие технологии в сфере здравоохранения и создают инновации, чтобы улучшить жизнь пациентов и облегчить труд медицинских работников. Представители этой организации поддерживают контакты с врачами и пациентами, чтобы получать качественную обратную связь. Понимание того, что нужно больным и медицинским сотрудникам, позволяет компании создавать надежное и практичное оборудование. Источник: <https://teh-med.ru/brand/oricare>, <https://med-solutions.ru/company/partners/oricare/>.

Кроме того, коллегия отмечает, что заявителем не представлено сведений о том, что он уполномочен подавать на регистрацию товарного знака на свое имя, обозначение тождественное обозначению, используемому компанией Oricare Inc.

Также, с возражением не представлено документов, что заявитель является дилером компании Oricare Inc.

Довод заявителя о том, что компания ООО «Медтрейд СПб», в которой он является единственным учредителем и закупает оригинальную продукцию «Oricare» через компанию Medconcept Technology Limited, не может быть принят во внимание, поскольку из документов, представленных с возражением, не представляется возможным определить, связаны ли указанные компании с

компанией Oricare Inc.

Относительно довода заявителя о том, что услуги 35 класса МКТУ и товары 10 класса МКТУ не являются однородными, поскольку относятся к разным сферам экономической деятельности, коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; 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; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов» заявленного обозначения относятся к услугам по продвижению товаров, в связи с чем, являются сопутствующими услугами для товаров 10 класса МКТУ. У потребителей может возникнуть представление о происхождении товаров и услуг из одного коммерческого источника, поэтому услуги 35 класса МКТУ следует признать однородными товарам реанимационного оборудования и устройств для операционных нужд, которые производит компания Oricare Inc.

В силу изложенного, заявленное обозначение, полностью воспроизводит название «ORICARE», используемое компанией Oricare Inc., которая осуществляет свою деятельность в отношении товаров медицинского назначения, в связи с чем, регистрация в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ будет ассоциироваться с указанной компанией. В связи с этим регистрация товарного знака по заявке №2020750670 на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги) в области производства медицинских товаров.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 06.07.2021.**