

**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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2019, поданное Беззубовым Николаем Борисовичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018714015 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018714015, поданной 09.04.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение **ORTO|NIK**,
выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 02.07.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018714015 в отношении всех товаров 05, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

В отношении однородных товаров 10 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком



, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Ортоника», 105554, Москва, ул. 11 Парковая, 9/35, кв. 94, по свидетельству № 554961, приоритет от 15.11.2013 [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.08.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.07.2019.

Доводы возражения, поступившего 01.08.2019, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не являются тождественными, не сходны до степени смешения ни по одному из критериев сходства словесных обозначений;
- заявитель ведет деятельность с 2005 года и производит товары как самостоятельно, так и посредством других лиц под заявленным обозначением [1] и сходными с ним обозначениями;
- правообладатель производит товары под товарным знаком [2] с 2010 года;
- потребители хорошо знают товары обоих производителей и отличают их;
- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2] заключено двустороннее соглашение, в рамках которого достигнуто согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части товаров 10 класса МКТУ;
- в материалах возражения приведены доводы об отсутствии введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного в возражении, поступившем 01.08.2019, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров всех товаров 05 класса МКТУ, части товаров 10 класса МКТУ (в соответствии с согласием), всех товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена копия согласия от

правообладателя противопоставленного товарного знака [2] – [3].

На заседании коллегии заявителем к материалам дела было приобщено согласие (оригинал) от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] – [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 01.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (09.04.2018) заявки № 2018714015 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения [1] включает в себя 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение

ORTO|NIK

[1] по заявке

№ 2018714015 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Между словесными частями «ORTO-» и «NIK» выполнена вертикальная черта. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Вертикальная черта между словесными частями «ORTO-» и «NIK» не приводит к утрате словесного характера заявленного обозначения [1] и оно однозначно воспринимается и прочитывается как «ORTONIK».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



по свидетельству

№ 554961, приоритет от 15.11.2013 [2] является комбинированным, включает изображение овала с пересекающей его ломаной линией, а также словесный элемент «ortonica», выполненный строчными буквами оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «бордовый, черный, белый».

В отношении анализа заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] коллегия отмечает следующее.

В комбинированном товарном знаке [2] наиболее значимым элементом является словесный элемент «ortonica». Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения [1] и [2] содержат фонетически тождественные начальные части «ORTO-» / «orto-» («OPTO-» / «орто-»), и близкие по звучанию конечные части «-NIK» и «-nica».

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлены лексические значения словесных элементов «ORTONIK» [1], «ortonica» [2]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют некоторые различия, обусловленные шрифтовым исполнением сравниваемых словесных элементов, а также присутствием в противопоставленном товарном знаке [2] изобразительного элемента. Вместе с тем, визуальные отличия носят второстепенный характер и не

оказывающего решающего воздействия при оценке сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 10 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 10 класса МКТУ обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) («оборудование рентгеновское», «оборудование аудиологическое», «оборудование стоматологическое и для ухода за полостью рта», «аппаратура, инструменты и материалы хирургические», «техника медицинская», «аппаратура медицинская различного назначения», «приборы медицинские», «инструменты медицинские», «аппаратура для анализов и диагностики», «оборудование для ветеринарных целей», «мебель для медицинских целей», «принадлежности постельные для медицинских целей», «средства для перемещения и перевозки больных», «протезы», «изделия поддерживающие лечебные», «изделия и обувь ортопедические», «изделия санитарно-гигиенические медицинские», «изделия для ухода за больными», «изделия для ухода за детьми», «изделия медицинские специального назначения, не включенные в другие группы»), имеют одинаковое медицинское назначение и круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров 10 класса МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых товаров 10 класса МКТУ в материалах возражения 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 товаров 10 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 10 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится предоставление правообладателем (ООО «Ортоника», 105554, Москва, ул. 11 Парковая, 9/35, кв. 94) противопоставленного товарного знака [2] письменного безотзывного согласия [4], предусмотренного абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части товаров 10 класса МКТУ (за исключением товаров: «костыли; наконечники для костылей; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; трости медицинские; трость с квадратной опорой для медицинских целей; ходунки для медицинских целей; ходунки на колесиках; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями»).

Сравниваемые обозначения [1] и [2] не тождественны, имеют различия визуального характера (обозначение [1] является словесным, знак [2] – комбинированный, присутствует изобразительный элемент в виде овала и изогнутой линии, при написании словесных элементов использованы разные шрифты).

Отсутствие введения потребителей в заблуждение оговорено в материалах возражения и в согласии [4].

Наличие согласия [4] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение и тождества сравниваемых обозначений, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении товаров 10 класса МКТУ «костыли; наконечники для костылей; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для

предотвращения образования пролежней; трости медицинские; трость с квадратной опорой для медицинских целей; ходунки для медицинских целей; ходунки на колесиках; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями» как было установлено выше, заявленное обозначение [1] противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2019, изменить решение Роспатента от 02.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018714015.