

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 09.01.2023, поданное компанией АстраЗенека, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1614803, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**ORPATHYS**» по международной регистрации №1614803, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.07.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.08.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1614803 на основании предварительного отказа, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1614803 послужило его сходство до степени смешения:

опасность смешения указанных товарных знаков потребителями, в связи с чем заявитель просит снять данное противопоставление;

- заявитель отмечает несходство обозначений «ОртОфис» и «ORPATHYS» по всем известным признакам – фонетическому, визуальному и семантическому;

- фонетическое несходство обусловлено разным составом гласных и согласных звуков, составом слогов и звукосочетаний, визуальное несходство основано на использовании в сравниваемых обозначениях разных алфавитов – кириллица/латиница, на разной длине, характере букв (строчные/заглавные), как и специфической графической форме представления противопоставленного знака со средней заглавной буквой «О», выделение которой на письме в середине противопоставленного товарного знака по сути разделяет данное обозначение на две самостоятельные части “Орт” и “Офис”, каждая из которых обладает характерным смысловым значением и акцентирует на себе самостоятельное внимание, что в совокупности делает противопоставленный товарный знак несходным с заявленным обозначением семантически;

- сфера использования товарного знака «ОртОфис» по свидетельству № 747388 связана с услугами ортодонтической клиники (стоматологические услуги) в формате «ортодонтического офиса» или «в офисном пространстве», как это указано на сайте компании www.orthoffice.ru;

- подтверждением указанного является прилагаемая к возражению выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОРТОФИС», учредителем которого является правообладатель товарного знака «ОртОфис» по свидетельству № 747388 – Назмутдинов Эльдар Радикович, основным видом деятельности ООО «ОРТОФИС», является именно стоматологическая практика, при этом производством фармацевтических препаратов указанная компания не занимается.

Принимая во внимание несходство противопоставленного товарного знака «ОртОфис» по свидетельству № 747388 и заявленного международного товарного знака № 1614803 «ORPATHYS», с одной стороны, а также разные сферы их использования – «фармацевтические препараты и вещества для лечения рака» и

стоматологические услуги «ортодонтической клиники», с другой стороны, становится очевидным отсутствие опасности смешения указанных обозначений потребителями.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации словесному обозначению «ORPATHYS» по международной регистрации № 1614803 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации международной регистрации № 1614803 и товарных знаков по свидетельствам № 697973 и № 747388;
- копия упомянутого письма-согласия с переводом;
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «ОРТОФИС».

В связи с государственной регистрацией договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №697973 (дата и номер государственной регистрации договора: 17.02.2023 РД0422891), его правообладателем стала компания СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А., 1800 Веве, Швейцария.

Оригинал письма-согласия нового правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №697973 был представлен в материалы дела с корреспонденцией от 14.07.2023.

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

С учетом даты (29.07.2021) международной регистрации №1614803 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Знак по международной регистрации №1614803 представляет собой словесное обозначение «**ORPATHYS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении узкого перечня товаров 05 класса МКТУ:

Pharmaceutical preparations and substances for the treatment of cancer. /Фармацевтические препараты и вещества для лечения рака.

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал отсутствие в них слова «**ORPATHYS**», что свидетельствует о его фантазийном характере.

В соответствии с решением Роспатента, препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1614803 были указаны следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «**ORPAXOS**» по свидетельству №697973, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который охраняется, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для лечения аллергии; препараты фармацевтические для аллерговакцинации»;

- словесный товарный знак «**ОртОфис**» по свидетельству №747388, выполненный стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, благодаря чему визуально выделены самостоятельные части: сокращение «Орт» и «Офис», имеющие семантическое значение в русском языке: Орт(о)- (гр.)- прямой, вертикальный, правильный (<https://medportal.ru/terms/11302/>); О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы)

(<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81>), который зарегистрирован, в частности, для широкого и разнообразного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Сходство знака по международной регистрации №1614803 с противопоставленным знаком установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «**ORPATHYS**» - «**ORPAXOS**», что обусловлено наличием

близких и совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородностью товаров 05 класса МКТУ, относящихся к одной родовой позиции (фармацевтические препараты), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации и охраняется противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, заявитель получил от нового правообладателя товарного знака по свидетельству №697973 (СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А., 1800 Веве, Швейцария) письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1614803 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №747388 в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1614803 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

При анализе сходства знака «ORPATHYS» по международной регистрации №1614803 с противопоставленным товарным знаком «ОртОфис» коллегия установила, что, несмотря на наличие близких и совпадающих звуков, в начальной и конечной части сравниваемых слов (OR) – (YS) / (OP) – ИС), сравниваемые слова различаются составом звуков в центральной части (PATH) / (ТОФ), что определяет фонетические различия в целом. Сравнимые словесные обозначения обладают визуальным различием, обусловленным использованием букв разного алфавита и регистра, что определяет различие в общем зрительном впечатлении.

Кроме того, несмотря на фантазийный характер сравниваемых словесных знаков, следует учесть, что слово «ОртОфис» обладает определенным смысловым наполнением, понятным среднему российскому потребителю, как местом (офис), в данном случае, клиникой, оказывающей медицинские услуги в области стоматологии

(ортодонтические услуги), что подтверждается представленными сведениями из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ОРТОФИС», учредителем которого является правообладатель товарного знака «ОртОфис» по свидетельству № 747388 – Назмутдинов Эльдар Радикович, основным видом деятельности ООО «ОРТОФИС», является именно стоматологическая практика и сведениями с сайта этого юридического лица www.orthoffice.ru.

Несмотря на то, что товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ОртОфис», содержат однородные позиции, относящиеся к фармацевтическим препаратам, коллегия приняла во внимание, что узкий перечень фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний, в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, в отличие от товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ОртОфис», относится к дорогостоящим препаратам, предназначенным для ограниченного круга потребителей (врачей – онкологов и пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями), которые также имеют иные условия и каналы реализации.

Принимая во внимание совокупность изложенных доводов, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения словесного обозначения «ORPATHYS» по международной регистрации №1614803 с противопоставленным товарным знаком «ОртОфис» по свидетельству №747388, поскольку в сознании потребителя они способны вызывать различные ассоциации.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1614803 в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «Pharmaceutical preparations and substances for the treatment of cancer».

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2023, отменить решение Роспатента от 31.08.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1614803.