

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 24.09.2018. Данное возражение подано компанией «ОРТОСЕРВИС АГ», Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704577, при этом установлено следующее.

Заявка №2017704577 на регистрацию комбинированного обозначения



«**»** была подана на имя заявителя 09.02.2017 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 18.05.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017704577 в отношении всех заявленных

товаров 10 класса МКТУ с исключением словесного элемента «ORTHOERVICE» из самостоятельной правовой охраны (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «ORTHOERVICE» представляет собой сложносоставное слово, где «ORTHO» - сокращение от слова «orthopedics» (в переводе с английского «ортопедия – область клинической медицины, изучающая болезни опорно-двигательного аппарата и разрабатывающая методы их лечения), а «SERVICE» - в переводе с английского языка «служба, обслуживание» (см. <http://www.multitran.ru>, <https://dic.academic.ru/>), в связи с чем, учитывая указанные семантические значения, данный словесный элемент может быть воспринят как указание на назначение заявленных товаров, не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.09.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «ORTHOERVICE» не является самостоятельной лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем не указывает на какой-либо товар, его назначение или изготовителя;
- рассматриваемый словесный элемент искусственно создан заявителем, представляет собой вымышленное слово, не обладающее конкретной семантикой. При подаче заявки на регистрацию заявленного обозначения заявитель прямо указал, что все словесные элементы являются фантазийными в отношении испрашиваемых товаров;
- словесный элемент «ORTHOERVICE» является неделимым: невозможно однозначно утверждать, что элемент состоит именно из частей «ORTHO» и «SERVICE», как на то указывается в решении Роспатента, а не иных частей (например, «OR», «THO», «SER» и «VICE» или «ORTHOS» и «ERVICE»), также носящих словесный характер и удобных для чтения и восприятия. Исполнение словесного элемента в одну строку без пробелов придает ему качественно новый

уровень восприятия, в силу чего данный элемент способен выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары заявителя;

- тем не менее, в подтверждение несостоительности выводов, содержащихся в решении Роспатента, заявителем был проведен анализ формант словесного элемента «ORTHOERVICE». Согласно словарям «Орто-» (транслитерация форманты «Ortho») - часть сложных слов при словосложении, образованная от древнегреческого слова ὁρθός -прямой, равный, и имеющая значение «правильный», «прямой» в различных областях, например: ортодоксия (правоверие), ортопедия (выпрямление конечностей), ортоцентр (точка пересечения высот треугольника). Слово, кроме того, может иметь транслитерацию «орфо» (как правило, в лингвистике) и при этом, что логично, образованные слова имеют то же значение, например, орфография (правописание), орфоэпия (правильное произношение);

- если же воспринимать форманту «ortho»/«орт» как сокращение, то англоязычный словарь сокращений дает несколько вариантов его расшифровки, как минимум: «orthopedics» (ортопедия), «orthodontics» (ортодонтия), «orthochromatic film» (ортокроматическая фотоплёнка). Словарь сокращений русского языка содержит только один вариант сокращения (аббревиатуры) «ОРТО» - «Общероссийская танцевальная организация», явным образом не имеющей отношения к рассматриваемой ситуации;

- слово «service» также является многозначным и в переводе с английского языка может означать «служба; обслуживание; средство, обязанность; сфера деятельности; эксплуатация; ведомство»;

- в целом словесный элемент «ORTHOERVICE» может быть переведен на русский язык и воспринят как «правильное средство» или «прямая обязанность». Элемент может вызвать ассоциации с ортопедией или ортодонтией, разделами одной науки - медицины, однако занимающимися совершенно разными проблемами. Не исключено, что ряд потребителей транслитерирует элемент и как «орфосервис» и воспримет его как нечто, имеющее отношение к лингвистике.

- учитывая подобную полисемичность словесного элемента, не представляется возможным понять, почему Роспатент приходит к выводу о том, что словесный

элемент вызовет в сознании потребителя прямое и однозначное представление именно о специализированных корсетах, стельках или иных ортезах, для которых обозначение заявлено на регистрацию;

- английским языком владеет достаточно низкий процент населения России. Так, по данным Всероссийской переписи населения 2010г. из 138 312 535 людей, указавших владение языками, о владении английским языком сообщили лишь 7 574 303 человек (то есть 5,4% от общего числа). При этом степень владения языком не раскрывалась. То есть у некоторой части российских потребителей словесный элемент может не вызвать даже ассоциаций с какими-либо лексическими единицами, имеющими смысловое значение;

- словесный элемент «ORTHOERVICE» рассчитан на ассоциативное восприятие и выстраивание потребителем ассоциативных цепочек между обозначением и свойствами маркируемых им товаров;

- рассматриваемый словесный элемент «ORTHOERVICE» используется в заявлении обозначении даже не в качестве самостоятельного элемента, а в тесной связи со словесным элементом «BY», с которым они выполнены в одном шрифте, размере, цвете в одну строку, и который может быть переведен с английского на русский язык как указание на то, кем были произведены соответствующие товары: «BY ORTHOSERVICE» - «произведено компанией ОРТОСЕРВИС» (при этом элемент «ORTHOERVICE» является частью фирменного наименования заявителя, следовательно, подобное указание является правдивым). Указанное обстоятельство также не позволяет воспринимать рассматриваемый словесный элемент в качестве слова, указывающего на назначение или характеристики товаров заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесному элементу «ORTHOERVICE».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента;

2. Распечатка определения слова «Ортез (медицина)» из свободной энциклопедии «Википедия»;
3. Распечатка результатов поиска по запросу «orthoservice» из свободной энциклопедии «Википедия», из Интернет-портала «Академик», из электронного словаря «Мультитран»;
4. Распечатка страницы «Орто-» из свободной энциклопедии «Википедия»;
5. Снимок экрана со значением слова «ortho» из электронного словаря «Мультитран» из Интернет-портала «Академик»
6. Распечатка страницы со значением слова «ортो-», приведенного в Толковом словаре Д.Н. Ушакова, Большом словаре иностранных слов, Словаре синонимов русского языка из Интернет-портала «Академик»
7. Снимок экрана с расшифровкой сокращения «ortho» из англоязычного Интернет-портала «ABBREVIATIONS»;
8. Распечатка страницы с расшифровкой сокращения «орт» из Интернет-портала «sokr.ru»;
9. Распечатка страницы со значением слова «service» из электронного словаря «Мультитран»;
10. Распечатка результатов Всероссийской переписи населения 2010г. со сведениями о владении языками населением РФ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (09.02.2017) заявки № 2017704577 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.



Заявленное обозначение «**PLUSTYLE** **BY ORTHOSERVICE**» является комбинированным и состоит из словесных элементов «**PLUSTYLE**» и «**BY ORTHOSERVICE**», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и помещенных на двух строках. Словесный элемент «**PLUSTYLE**» заключен справа и слева в квадратные скобки. Указанная композиция помещена на фоне квадрата серого цвета. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что словесный элемент «**ORTHO SERVICE**» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, может быть воспринят как указание на назначение товаров, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно охранный способности обозначения «ORTHOERVICE» коллегией было установлено следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.yandex.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «ORTHOERVICE», что позволяет сделать вывод о его фантазийности.

Вместе с тем, в решении Роспатента указано, что словесный элемент «ORTHOERVICE» заявленного обозначения состоит из элементов «ORTHO-» и «SERVICE», написанных слитно, где элемент «ORTHO» - это сокращение от слова «orthopedics» (в переводе с английского «ортопедия – область клинической медицины, изучающая болезни опорно-двигательного аппарата и разрабатывающая методы их лечения), а «SERVICE» - в переводе с английского языка «служба, обслуживание» (см. <http://www.multitran.ru>, <https://dic.academic.ru/>).

Коллегия усматривает, что в обозначении «ORTHOERVICE» все буквы выполнены заглавными, между ними отсутствуют пробелы, в связи с чем отсутствуют основания для разделения его на форманты. Позиция об ошибочности разделения единого словесного элемента на составные части – форманты при проведении экспертизы заявленного обозначения поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (далее - СИП) (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.).

Однако, даже в том случае, если разделить заявленное обозначение на вышеприведенные составные части, то анализ указанных частей показал следующее. Так, согласно словарям «ортो-» (транслитерация форманты «Ortho») - часть сложных слов при словосложении, образованная от древне-греческого слова ὄρθος -прямой, равный, и имеющая значение «правильный», «прямой» в различных областях, например: ортодоксия (правоверие), ортопедия (выпрямление конечностей), ортоцентр (точка пересечения высот треугольника) (4-6). «Орто-» в химии используется для названия разновидностей изомеров химических соединений. Если же воспринимать форманту «ortho»/«орт» как сокращение, то в

англоязычном словаре сокращений приведено несколько вариантов его трактовки: «orthopedics» (ортопедия), «orthodontics» (ортодонтия), «orthochromatic film» (ортохроматическая фотоплёнка)(7-8).

Слово «service» в английском языке также имеет несколько вариантов перевода: «служба; обслуживание; проводить осмотр и текущий ремонт; заправлять; проводить осмотр; надзор; средство, обязанность; сфера деятельности; эксплуатация; обслуживать; ведомство» и множество иных вариантов перевода (9).

Учитывая вышеприведенные факты, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «ORTHOERVICE» является фантазийным и даже в случае разделения его на составные части, указанные в решении Роспатента, трактовка смысла данного обозначения требует рассуждений, оно неспособно напрямую, без дополнительных домысливаний, ассоциаций и размышлений характеризовать заявленные товары 10 класса МКТУ.

Как известно, характеризовать товары обозначение может в том случае, если оно прямо указывает на вид, качество, количество, назначение, состав, ценность и т.д. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Немаловажным является и тот факт, что словесный элемент «ORTHOERVICE» в заявлении обозначении следует за частицей «BY», с которой они выполнены одинаковым шрифтом и цветом, заглавными буквами. Элемент «BY» может быть переведен с английского языка как «произведен кем-то», в связи с чем указанные элементы «BY ORTHOSERVICE» могут быть восприняты как отсылка к лицу, производящему товары под заявлением обозначением, а именно товары, произведенные заявителем (компанией «ORTHOERVICE»). Указанное также опровергает вывод, изложенный в решении Роспатента, о том, что словесный элемент «ORTHOERVICE» указывает на назначение заявленных товаров.

Помимо прочего, при рассмотрении настоящего возражения коллегией было учтено отсутствие сведений о том, что иные производители аналогичной продукции

используют обозначение «ORTHOERVICE» в качестве характеристики своих товаров. Обращения к информации в сети Интернет с соответствующим запросом показало, что ссылки ведут исключительно на компанию – заявителя и производимую им продукцию.

Также коллегия приняла во внимание многочисленные регистрации товарных знаков, подобных заявленному обозначению. Так, например, в отношении товаров 10 класса МКТУ были зарегистрированы следующие товарные знаки: «ORTHOCLEAR» по свидетельству №331032, «ORTHOCOMFORT» по свидетельству №355097, «ORTHOMATCH» по свидетельству №563406, «ORTHOSNAP» по свидетельству №487006, «ORTHOPRIME» по свидетельству №398212, «OrthoSleep» по свидетельству №557405, «SuperOrtho» по свидетельству №478655 и др.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2018, изменить решение Роспатента от 18.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017704577.