

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 12.10.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Медицинские Системы Терапии Движением», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009724061, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009724061 с приоритетом от 30.09.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 10, 28 и услуг 44, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова «MOTOMed», выполненного стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита синего цвета, и словосочетаний «Терапевтические тренажеры» и «Системы терапии движением», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Терапевтические тренажеры» и

«Системы терапии движением» являются неохраноспособными, поскольку они характеризуют приведенные в заявке товары 10 класса МКТУ «приборы медицинские», товары 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» и услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги», а в отношении остальных товаров и услуг, указанных в заявке, данные словесные элементы способны ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, свойств и назначения.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 10, 28 и услуг 44 классов МКТУ со знаком «MOTOMED» по международной регистрации № 929205, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица (Anton Reck, Германия) и имеющим более ранний приоритет, и отмечено, что письмо от 12.11.2010 компании «RECK-Technik GmbH & Co. KG», представленное заявителем с целью подтверждения наличия выраженного правообладателем противопоставленного знака согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, не может быть принято экспертизой во внимание ввиду того, что оно не содержит всех необходимых (обязательных) для установления факта наличия такого согласия сведений, позволяющих идентифицировать соответствующую волю, исходящую именно от правообладателя противопоставленного знака (г-на Антона Река) и выраженную в отношении регистрации в качестве товарного знака на имя заявителя именно обозначения по заявке № 2009724061 для конкретных товаров и услуг, указанных в перечне товаров и услуг этой заявки.

Кроме того, отмечено, что в силу высокой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком (с учетом фонетического тождества слов «MOTOmed» и «MOTOMED») его использование на рынке способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг заявителя, создав представление об их принадлежности правообладателю противопоставленного знака. Исходя из указанного обстоятельства, экспертиза сочла, что для устранения опасности смешения на рынке сравниваемых знаков будет недостаточным даже

корректно составленного письма-согласия от владельца противопоставленного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.10.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.07.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) в соответствии с корреспонденцией заявителя от 29.03.2011 перечень товаров и услуг, для которого им испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, был ограничен товарами 10 класса МКТУ «приборы медицинские», товарами 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» и услугами 44 класса МКТУ «медицинские услуги», в отношении которых словесные элементы «Терапевтические тренажеры» и «Системы терапии движением» не будут вводить потребителя в заблуждение;
- 2) представленное экспертизе письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака не противоречит законодательству и содержит сведения, позволяющие зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя с включением в него словесного элемента «MOTOmed» как неохраняемого.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы медицинские», товаров 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» и услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги».

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо от 30.06.2011 компании «RECK-Technik GmbH & Co. KG» о том, что она разрешает заявителю использовать обозначение «MOTOmed» в товарном знаке в качестве неохраняемого элемента [1];

- сведения о терапевтических тренажерах и о системе терапии движением [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.09.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим

в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение состоит из слова «МОТОmed», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и словосочетаний «Терапевтические тренажеры» и «Системы терапии движением», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что доминирует в заявленном обозначении слово «МОТОmed», графически выделенное синим цветом и занимающее большую часть пространства, будучи выполненным более крупным шрифтом, чем словесные элементы «Терапевтические тренажеры» и «Системы терапии движением».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.09.2009 испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы медицинские», товаров 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам» и услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 929205 (с приоритетом от 09.05.2007) представляет собой словесное обозначение «МОТОMED», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 10 и 28 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал наличие фонетического вхождения противопоставленного знака в заявленное обозначение, так как слова «МОТОmed» и «МОТОMED» являются фонетически тождественными, в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отличия по графическому критерию сходства обозначений, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 10 класса МКТУ «приборы медицинские» и товары 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 10 класса МКТУ «medical apparatus for physiotherapy, movement trainers with motor-driven cranks, ergometers for medical purposes; rehabilitation apparatus» и товары 28 класса МКТУ «sports equipment, exercise

machines», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными, ввиду чего сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 10 и 28 классов МКТУ. Данный вывод заявителем в возражении также не оспаривается.

Что касается упомянутых выше писем от 12.11.2010 и 30.06.2011 компании «RECK-Technik GmbH & Co. KG», представленных заявителем с целью подтверждения наличия выраженного правообладателем противопоставленного знака согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, то следует отметить, что данные письма не соответствуют требованиям абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку компания «RECK-Technik GmbH & Co. KG» не является правообладателем противопоставленного знака. Правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 929205 является иное лицо – Anton Reck (см. «<http://www.wipo.int/romarin>»).

Довод экспертизы о том, что соответствующая воля, которая может исходить только от правообладателя противопоставленного знака (г-на Антона Река), кроме того, должна быть выражена в отношении конкретного обозначения, идентифицируемого в соответствии с Правилами по номеру заявки (№ 2009724061), и в отношении конкретных (однородных) товаров и/или услуг, указанных в перечне товаров и услуг этой заявки, является также правомерным, так как при отсутствии отмеченных условий невозможно однозначно установить факт проявления такой воли (согласия) и объем предоставляемых в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допущений.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы медицинские» и товаров 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам».

Относительно выраженного заявителем мнения о возможности регистрации товарного знака с включением в него обозначения «MOTOmed» в качестве

неохраняемого элемента необходимо отметить, что оно является некорректным и противоречит законодательству, поскольку принадлежащее иному лицу исключительное право на знак «MOTOMED» по международной регистрации № 929205 с более ранним приоритетом в отношении товаров 10 и 28 классов МКТУ препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении однородных товаров 10 и 28 классов МКТУ в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и словесный элемент «MOTOmed» не относится к обозначениям, признаваемым неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, ввиду того, что противопоставленная международная регистрация № 929205 произведена только в отношении товаров 10 и 28 классов МКТУ и не распространяется на услуги, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что она не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги».

При этом входящие в состав заявленного обозначения словосочетания «Терапевтические тренажеры» и «Системы терапии движением» характеризуют данные услуги, указывая на соответствующую область деятельности, в силу чего эти словесные элементы являются неохраноспособными в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку словесные элементы «Терапевтические тренажеры» и «Системы терапии движением» не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения, то они могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует также отметить, что заявленное обозначение, с учетом указанных выше обстоятельств, не будет вводить потребителя в заблуждение относительно услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги» и лица, их оказывающего, ввиду чего

отсутствуют основания для признания его несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

Исходя из изложенного, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги» с исключением из объема правовой охраны товарного знака словесных элементов «Терапевтические тренажеры» и «Системы терапии движением» как неохраняемых.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 12.10.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009724061.**