

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВАЛЬГО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019755766, при этом установила следующее.

Заявка №2019755766 на регистрацию комбинированного обозначения



« _____ » была подана на имя заявителя 02.11.2019 в отношении товаров и услуг 10, 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 03.12.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019755766 в отношении всех заявленных

товаров и услуг 10, 35, 41, 44 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) с указанием слова «VALGO» в качестве неохраняемого элемента товарного знака, так как «VALGO» (в медицинской области, т.е. в области деятельности заявителя) имеет значения «искривленный; вывернутый наружу; вальгусный» (где вальгусный – это термин который применяется для описания любой деформации, вызывающей искривление вовнутрь конечностей (по отношению к средней линии) (см. например: Толковый словарь по медицине (электронная версия)), вследствие чего, слово «VALGO» представляет собой общепринятый термин в области деятельности заявителя, в том числе указывает на свойства и назначение товаров, а также оказываемых услуг, и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.09.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «VALGO» является лексической единицей итальянского языка, который российский потребитель не знает, поскольку владение итальянским языком в России низкое (ссылки на решения Суда по интеллектуальным правам);
- слово «VALGO» многозначно (приложены распечатки словарей);
- заявитель уже работает с обозначением «VALGO» (студия «VALGO» оказывает услуги в области подологии, проводит операции по удалению косточки – приложены результаты поиска в системе «Яндекс»).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, включив слово «VALGO» в правовую охрану.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (02.11.2019) заявки № 2019755766 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации

товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение «» по заявке №2019755766 является комбинированным, состоит из стилизованного изображения стопы и словесного обозначения «VALGO» (транслитерация – ВАЛГО), выполненного буквами латинского алфавита.

Предоставление прав охраняемой законом интеллектуальной собственности на элемент «VALGO» заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 10, 35, 41, 44 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения, показал следующее.

Как известно, одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

Оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Слово «VALGO» является лексической единицей итальянского языка, имеет значение: agg мед. искривлённый, вывернутый кнаружи, вальгусный (<https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/it-ru/valgo>).

Вальгусная деформация стопы (лат. valgus — искривленный) – это ортопедическое заболевание, при котором происходит сильное отклонение первого пальца стопы кнаружи с изменением плюсно-фалангового сустава.

Ортопедия — раздел клинической медицины, раздел хирургии, изучающий профилактику, диагностику и лечение деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы, которые являются результатом врожденных дефектов, пороков развития, последствий травм или заболеваний.

Принимая во внимание необходимость учета возможного восприятия заявленного обозначения (имеющихся или вероятных ассоциативных связей, возникающих в связи со спорным обозначением) обычным российским потребителем, в обоснование известности заявленного обозначения как связанного с заявленными товарами и услугами, коллегией установлено следующее.

Поскольку в заявленном обозначении слово «VALGO» используется в сочетании с изобразительным элементом в виде стопы, то восприятие потребителями данного обозначения в значении искривленный/вальгусный может быть признано обоснованным в случае маркировки таким обозначением товаров и услуг, связанных с лечением ортопедических заболеваний.

Таким образом, слово «VALGO», созвучно слову «valgus», «вальгус», имеет то же значение, следовательно, вывод о высокой степени возможности его восприятия потребителями в значении «вальгус» (искривленный) следует признать обоснованным.

Заявленные товары 10 класса МКТУ – «изделия ортопедические; наколенники ортопедические; обувь ортопедическая; пояса ортопедические; стельки ортопедические; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; разделители для пальцев ног ортопедические; инструменты хирургические для использования в ортопедической и спинальной хирургии; устройства фиксирующие ортопедические; повязки поддерживающие ортопедические; изделия поддерживающие ортопедические; приборы ортопедические; массажеры для стоп; обувь послеоперационная ортопедическая; ортезы ортопедические; фиксаторы ортопедические; инструменты и устройства подологические; устройства послеоперационные фиксирующие ортопедические» являются ортопедическими изделиями, а также инструментами, применяемыми в соответствующей медицинской области деятельности.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ – «профессиональные консультации в области медицинской техники, медицинской хирургии и ортопедии; подгонка ортопедических изделий; консультации по вопросам подологии; услуги маникюра, педикюра; помощь медицинская; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги нетрадиционной медицины; услуги подолога; физиотерапия» относятся к медицинской деятельности («услуги маникюра, педикюра» включаются в уход за тяжелооболными пациентами).

Поскольку слово «VALGO» ориентирует относительно вида деформации стопы, то для названных товаров и услуг 10 и 44 классов МКТУ он является характеризующим их свойства и назначение, а также является термином в медицине, в том числе, ортопедии.

Что касается заявленных услуг 35 и 41 класса МКТУ, то они связаны с продвижением товаров и услугами обучающего характера.

Как известно, продвижение товаров тесно связано с самими товарами.

В этой связи следует пояснить, что условия реализации товаров медицинского назначения, а также их реклама имеет ряд особенностей, в связи с чем маркировка услуг по продвижению товаров (в том числе, их продаже и рекламе) обозначением

со стилизованным изображением стопы и элементом «VALGO» ориентирует потребителей относительно свойств реализуемых товаров и, как следствие, назначения соответствующих услуг 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров, продвижение товаров для третьих лиц; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров, в том числе услуги Интернет-магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; демонстрация товаров».

Услуги обучающие (обучение практическим навыкам [демонстрация]; передача ноу-хау [обучение]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение конференций; производство и прокат учебно-методических материалов) заявленного перечня с учетом вида обозначения и указания словесного элемента очевидно ориентируют относительно назначения и свойств таких услуг, указывая на направление деятельности (ортопедия), по отношению к которому происходит обучение.

Поскольку все заявленные товары и услуги относятся к области ортопедии, следовательно, в перечне не содержится товаров и услуг, в отношении которых словесный элемент «VALGO» заявленного обозначения может быть признан вводящим потребителя в заблуждение или фантазийным.

Доводы заявителя о фактической деятельности с использованием заявленного обозначения не позволяют снять имеющееся основание для отказа, поскольку не подтверждены фактическими материалами, свидетельствующими о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что слово «VALGO» заявленного комбинированного обозначения по заявке №2019755766 в отношении испрашиваемых товаров и услуг не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку спорный элемент не доминирует в составе обозначения в целом, его указание в качестве неохраняемого является соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении судебной практики, приведенной заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый спор необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем судебные дела не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2021, оставить в силе решение Роспатента от 03.12.2020.