

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 13.11.2014, поданное ООО «Медицинские топографические системы «МЕТОС», г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727895, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012727895 подано 13.08.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено

обозначение , включающее словесный элемент «КОМОТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита крупным вытянутым шрифтом. Слово «КОМОТ» образовано от словосочетания «КОМпьютерная Оптическая Топография», что отражено в характерной графической манере так, что две последние буквы «О» и «Т» расположены во второй и третьей строке друг под другом, за счет чего начертание слова «КОМОТ» образует прямой угол. Остальные буквы выполнены более мелким шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято 15.07.2014.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку словосочетание «компьютерная оптическая топография» - современный метод определения состояния позвоночника в трех плоскостях - в отношении заявленных товаров и услуг не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что графическое исполнение элементов, входящих в словосочетание «КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ», не образует в целом словесный элемент «КОМОТ», поскольку он сложен для прочтения, в связи с неудобством в восприятии с графической точки зрения. Кроме того, в целом обозначение не обладает оригинальной графикой, позволяющей идентифицировать обозначение как включающее словесный элемент «КОМОТ».

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 13.11.2014 заявитель выразил несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В возражении приведены следующие доводы:

- заявитель является единственным разработчиком и единственным в России производителем аппаратуры, основанной на методе «КОМОТ» - диагностике деформаций позвоночника и нарушения осанки у детей и подростков;

- «КОМОТ» - фантазийное слово, неологизм, изобретенный заявителем, который употребляется как имя собственное новой серии медицинских приборов, относящихся к широкому классу топографов;

- заявленное комбинированное обозначение образует целостную композицию, имеющую оригинальную структуру и характерное графическое исполнение в стиле кроссворда, при этом графический акцент сделан на слове «КОМОТ»;

- словосочетание «КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ» органично вписано в общую композицию и лишь поясняет творческий замысел, расшифровывая значение фантазийного слова «КОМОТ», благодаря чему возник

своеобразный симбиоз видового названия (топография) и фантазийного слова «КОМОТ», при этом доминирующее положение занимает слово «КОМОТ», выполненное крупным шрифтом;

- специфика заявленного обозначения относится к области создания шрифтовых плакатов, выполненных по ассиметричной схеме, в которой одна сторона может быть зрительно более весомой, чем другая, создавая неповторимый ритмический рисунок, который является ключевым элементом восприятия;

- приборы, маркируемые заявленным обозначением, являются наукоемкими и реализуются не в розничной сети, а по договору поставки, причем покупатели хорошо осведомлены и отлично разбираются в конъюнктуре рынка медицинской техники;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность, поскольку с 1997 года широко используется заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.07.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- регистрационное свидетельство ООО «МЕДИЦИНСКИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ «МЕТОС» от 05.09.1997 [1];

- лицензия №ФС-99-03-002430 от 30.06.2011 на осуществление деятельности по производству медицинской техники [2];

- сертификат соответствия на продукцию «Топограф компьютерный оптический бесконтактный определения деформации позвоночника ТОДП – для бесконтактного исследования деформации позвоночника» [3];

- регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/10456 от 13.04.2011, подтверждающее, что медицинское изделие «Топограф компьютерный оптический бесконтактный определения деформации позвоночника ТОДП – для бесконтактного исследования деформации позвоночника» разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации [4];

- перечень публикаций, относящихся к методу компьютерной оптической топографии [5];
- география поставок медицинских изделий, произведенных заявителем [6];
- дипломы и свидетельства о награждении ООО «МЕДИЦИНСКИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ «МЕТОС» [7];
- первые страницы научных и специализированных изданий [8];
- рекламные материалы и буклеты о методе диагностики «КОМОТ» и оборудовании на его основе [9].

29.05.2015 в заявленное обозначение были внесены изменения



, в результате которых визуально были выделены буквы, образующие слово «КОМОТ».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.08.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

После внесения изменений заявленное обозначение представляет собой

обозначение , включающее словосочетание «КОМПьютерная Оптическая Топография», выполненное заглавными и строчными буквами русского алфавита в три строки, при этом заглавными буквами и жирным шрифтом, образующими угол, выделено слово «КОМОТ».

Визуально доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает слово «КОМОТ», не имеющее смыслового значения и носящее фантазийный характер. Слово «топография» в медицине обозначает взаимное расположение органов тела человека, включая описание различных его частей (см. Яндекс. Медицинский словарь).

Словесные элементы «КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ» образуют словосочетание, характеризующее заявленные товары и услуги, указывая на назначение товаров и видовое наименование услуг - метода диагностики (топография) и особенности (свойства) этого метода (компьютерная, оптическая).

Таким образом, в отношении заявленных товаров и услуг эти словесные элементы, согласно пункту 1(3) статьи 1483 Кодекса, являются неохраняемыми.

В отношении довода заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате использования, коллегия отмечает следующее.

Анализ материалов [1] – [9], представленных в доказательство приобретенной различительной способности заявленного обозначения, показал, что в заявленном виде обозначение представлено только в рекламных материалах [9], в которых не указана дата их выпуска.

Свидетельство [1] подтверждает, что ООО «Медицинские топографические системы» как юридическое лицо было образовано 05.09.1997. С 30.06.2011 заявитель обладает лицензией на осуществление деятельности по производству медицинской техники [2]. Материалы [3] – [4] относятся к изделию медицинской техники «Топограф компьютерный оптический бесконтактный определения деформации позвоночника ТОДП – для бесконтактного исследования деформации позвоночника», производителем которого является заявитель. Перечень публикаций [5] содержит названия статей, опубликованных в научной и специальной литературе, включающих наименование метода, способа и системы компьютерной оптической топографии, однако в отношении заявленных товаров и услуг перечень научных статей не может рассматриваться как достаточное доказательство приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования. Перечень медицинских организаций, которым поставлялись медицинские изделия, изготовленные заявителем [6], в отсутствие договоров и документов, подтверждающих их исполнение, также не может рассматриваться как убедительное доказательство приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования. Дипломы и свидетельства о награждении заявителя [7] и первые страницы научных и специализированных изданий [8] не содержат информации о методе компьютерной оптической топографии КОМОТ.

Таким образом, коллегия полагает, что довод заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате интенсивного использования, начиная с 1997 года, не подтвержден представленными материалами, однако, учитывая, что доминирующее положение в композиции занимает слово «КОМОТ», словесные элементы КОМПЬЮТЕРНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ» могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

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

**удовлетворить возражение от 13.11.2014, отменить решение Роспатента от
15.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012727895.**