

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, поступившее 25.05.2018, поданное компанией ДЕНТСПЛАЙ СИРОНА Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016737840, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «LUCITONE» по заявке №2016737840, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 30.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016737840 в отношении заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «LUCITE» по свидетельству №320168 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения;

- учитывая отличия в фонетике и семантике (заявленное обозначение не имеет семантического значения, тогда как противопоставленный товарный знак в переводе с английского языка означает "люцит") сравниваемых знаков, а также наличие согласия, заявитель просит снять противопоставление товарного знака по свидетельству №320168;

- также, заявитель просит принять во внимание то обстоятельство, что (как указано в письме-согласии) правообладатель противопоставленного товарного знака полагает, что использование и регистрация товарного знака «LUCITONE» в отношении заявленных товаров 05 класса не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016737840 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (12.10.2016) поступления заявки №2016737840 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звук, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LUCITONE», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «материалы для пломбирования/реставрации зубов».

В качестве основания несоответствия товарного знака по заявке №2016737840 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «LUCITE» [1], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, в том числе «стоматологические препараты и вещества; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.01.2018.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию и использование обозначения «LUCITONE» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки (1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «LUCITONE» по заявке №2016737840 и противопоставленный товарный знак «LUCITE» [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Коллегией также принято во внимание, что правообладатель противопоставленного товарного знака отметил в письме-согласии то, что использование и регистрация товарного знака «LUCITONE» в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 30.01.2018 и регистрации обозначения «LUCITONE» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2018, отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016737840.