

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 30.06.2021 возражение компании Dentsply DeTrey GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756782 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019756782 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 08.11.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**Compula**», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров

05 и 10 классов МКТУ с товарными знаками *Scopula* по свидетельству

№ 748791 и **Scopula CAVIPRO** по свидетельству № 694701, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.06.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.05.2020. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 748791 и 694701 не являются сходными до степени смешения.

Однако, вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 13.08.2021, заявитель указывал, что правообладателем данных противопоставленных товарных знаков (Обществом с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ СКОПУЛА», Российская Федерация) будет выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019756782 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров, в связи с чем им должно быть предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.09.2021, заявителем был представлен подлинник упомянутого выше письма-согласия от 11.08.2021 (далее – [1]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.11.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс.

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 регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**Compula**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 08.11.2019 испрашивается в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 748791 и 694701 с приоритетами от 17.06.2019 и 30.05.2018, соответственно, представляют собой выполненное в оригинальной графической манере

буквами латинского алфавита слово *Scopula* и словесное обозначение **Scopula CAVIPRO**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Правообладателем данных противопоставленных товарных знаков (Обществом с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ СКОПУЛА», Российская Федерация) было выражено согласие на государственную регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019756782 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех приведенных в заявке товаров, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сопоставляемых знаков некоторые различия (разные составы звуков и букв в начальных слогах, а также наличие иного шрифтового исполнения у

противопоставленного товарного знака по свидетельству № 748791 и наличие иного второго слова в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 694701), коллегия не усматривает каких-либо оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2021, отменить решение Роспатента от 18.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019756782.