

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 18.10.2022 возражение, поданное компанией «Дентсплай Сирона Ортодонтикс Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021712423, при этом установила следующее.

ESSIX C+

Обозначение « _____ » по заявке №2021712423 с приоритетом от 08.03.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712423 в отношении заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что включенный в заявленное обозначение элемент «С+», не имеет словесного характера, оригинального графического исполнения, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками «OSSIX» «OSSIX PLUS», зарегистрированными под № 0365978, 0373444 с приоритетом от 08.11.07 (срок действия продлен до 08.11.27), на имя Датум БиоТек Лтд. (16 ХаЧараш Стрит, П.О. Бокс 2032, Несс Циона 74120, Израиль) в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 10 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2022 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель сообщает следующее:

- противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №№365978, 373444 принадлежат заявителю по заявке №2021712423 на основании зарегистрированных договоров об отчуждении исключительных прав на данные товарные знаки;

- таким образом, правообладателем товарного знака по свидетельствам №№365978, 373444 и заявителем по заявке №2021712423 является одна и та же компания, следовательно, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения по заявке №2021712423 в качестве товарного знака;

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны элемента «С+».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021712423 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «С+».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.03.2021) поступления заявки №2021712423 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021712423 заявлено

ESSIX C+

обозначение «
», содержащее словесный элемент «ESSIX», выполненный заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом и букву «С», рядом с которой расположен знак «+». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит элемент «С+», который не имеет словесного характера, оригинального графического исполнения, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

В качестве основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой указаны товарные знаки

« **OSSIX PLUS** », « **OSSIX** » по свидетельствам №№365978, 373444.

Вместе с тем, на основании государственных регистраций 12.07.2022 в Роспатенте договоров №РД0402444 об отчуждении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№365978, 373444 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, их правообладателем стала компания «Дентсплай Сирона Ортодонтикс Инк.», то есть заявитель.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021712423 в отношении товаров 10 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2022, отменить решение Роспатента от 20.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021712423.