

**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 № 2019706318 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019706318 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 15.02.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.04.2020 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 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 152040 («**FOCUS**») и 387756 («**ФОКУС**»), а в отношении однородных товаров 10

класса МКТУ – с товарным знаком по свидетельству № 673580 («**FOCUS**»), охраняемыми на имя других лиц 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 21.04.2020. Доводы возражения и дополнения к нему, поступившего на заседании коллегии, сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как товары 05 и 10 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначаются сравниваемые знаки, не являются однородными друг с другом, а правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 673580 (компанией Palodex Group Oy, Финляндия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019706318 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части приведенных в заявке товаров 10 класса МКТУ, а именно: «лампы для отверждения стоматологические / стоматологические полимеризационные лампы», в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие.

На основании изложенного выше заявителем на заседании коллегии была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ и товаров 10 класса МКТУ «лампы для отверждения стоматологические / стоматологические полимеризационные лампы».

На заседании коллегии заявителем был представлен подлинник вышеупомянутого письма-согласия от 03.08.2021 (далее – [1]).

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

С учетом даты подачи заявки (15.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 регистрация 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие

совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное с использованием заглавной и строчных букв латинского алфавита словесное обозначение «**Focus**». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.02.2019 испрашивается, согласно дополнению к возражению, в отношении всех приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ и товаров 10 класса МКТУ «лампы для отверждения стоматологические / стоматологические полимеризационные лампы».

Противопоставленные товарные знаки «**FOCUS**» по свидетельству № 152040 с приоритетом от 02.10.1995 и «**ФОКУС**» по свидетельству № 387756 с приоритетом от 21.03.2008 представляют собой соответствующие словесные обозначения, выполненные с использованием заглавных букв латинского либо русского алфавитов, соответственно. Данные товарные знаки охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно возражению заявителем никак не оспаривается вывод экспертизы об их сходстве с заявленным обозначением ввиду наличия у данных сравниваемых знаков фонетического и семантического тождества.

При этом все приведенные в заявке товары 05 класса МКТУ (препараты, составы, вещества и материалы), несмотря на указанную для них в их формулировках строго определенную область применения, а именно для стоматологического использования, являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» и «препараты химико-фармацевтические», для которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 152040 и 387756, так как все они относятся к одной и той же отрасли производства товаров медицинского назначения, обращаются на одном и том же рынке медицинских препаратов, соотносятся друг с другом как вид-род (как различные виды фармацевтических или химико-фармацевтических препаратов вообще) и, соответственно, имеют одинаковое (медицинское) назначение, одни и те же специализированные каналы их сбыта и один и тот же круг их потребителей.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров коллегией усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 152040 и 387756 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса для всех приведенных в заявке товаров 05 класса МКТУ.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 673580 с приоритетом от 24.11.2017 представляет собой словесное обозначение «**FOCUS**», выполненное с использованием заглавных букв латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем этого противопоставленного товарного знака (компанией Palodex Group Oy, Финляндия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2019706318 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части приведенных в заявке товаров 10 класса МКТУ, а именно: «лампы для отверждения стоматологические / стоматологические полимеризационные лампы», что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия, а именно по шрифтовому их исполнению, а также еще и то, что товары 10 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначаются данные знаки, относятся к разным определенным родовым группам соответствующей техники

медицинского назначения, а именно: изделия медицинские специального назначения (лампы), с одной стороны, и рентгеновская аппаратура, с другой стороны, которые имеют, соответственно, абсолютно разные функциональные назначения, разные условия (технологии) их производства и последующего технического обслуживания и разные условия их сбыта (с учетом совершенно разных их габаритов и стоимости), 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 противопоставленный товарный знак по свидетельству № 673580 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ «лампы для отверждения стоматологические / стоматологические полимеризационные лампы».

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для данных товаров 10 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2021, отменить решение Роспатента от 21.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019706318.**