

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2007, поданное ООО «АЛМАЗ-М», Московская обл., г. Одинцово (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 26.02.2007 о регистрации товарного знака «ДЕНТАВИТА» по заявке №2005707602/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005707602/50 с приоритетом от 05.04.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено изобретенное слово «ДЕНТАВИТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В решении экспертизы от 26.02.2007 о регистрации товарного знака «ДЕНТАВИТА» по заявке №2005707602/50 было указано, что в отношении части товаров 03 и всех товаров 05 классов МКТУ обозначение «ДЕНТАВИТА» по заявке № 2005707602/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы экспертизы аргументированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2005707602/50 сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарным знаком «VITADENT» по свидетельству №261375 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1];
- товарным знаком «ВИТАДЕНТ» по свидетельству №169239 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [2];
- знаком «VITADENT plus» по международной регистрации №732687 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ [3].

В решении экспертизы отмечено, что степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлена с учетом признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

В возражении от 18.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель указал, что решением Палаты по патентным спорам, вступившем в силу 31.07.2007 правовая охрана на территории Российской Федерации знака «VITADENT plus» по международной регистрации №732687 [3] прекращена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы от 26.02.2007 и зарегистрировать обозначение «ДЕНТАВИТА» в качестве товарного знака для товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты».

К материалам возражения приложена копия протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №732687.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.04.2005) поступления заявки №2005707602/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ДЕНТАВИТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В решении экспертизы о регистрации товарного знака «ДЕНТАВИТА» по заявке №2005707602/50 были даны ссылки на товарные знаки [1] – [3], ранее зарегистрированные в отношении однородных товаров на имя других лиц, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных на регистрацию товаров.

Вместе с тем, после принятия указанного решения экспертизы возникли новые обстоятельства, которые были приняты во внимание Палатой по патентным спорам.

На дату (03.08.2007) принятия к рассмотрению возражения на решение экспертизы о регистрации товарного знака «ДЕНТАВИТА» по заявке №2005707602/50 вступило в силу решение Палаты по патентным спорам (31.07.2007) о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №732687 знака «VITADENT plus» полностью по причине неиспользования, однако указанная информация не была отражена в базе данных международного бюро ВОИС.

При установлении правового статуса международной регистрации коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что правовой статус международной регистрации №732687[3] изменен: в данном случае, правовая охрана на территории Российской Федерации досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам.

Кроме того, на дату принятия к рассмотрению возражения от 18.07.2007 прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака «ВИТАДЕНТ» по свидетельству № 169239 [2] в связи с истечением срока действия (04.06.2007).

Принимая во внимание скорректированный перечень товаров, а именно, ограничение его товарами 03 класса МКТУ, а также вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод об отсутствии препятствия для предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2005707602/50.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.07.2007, изменить решение экспертизы от 26.02.2007 и зарегистрировать товарный знак «ДЕНТАВИТА» по заявке №2005707602/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.