

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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.09.2020 возражение, поданное компанией «ОРМКО КОРПОРЕЙШН», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019711172, при этом установила следующее.

Обозначение «TruGEN» по заявке №2019711172 с приоритетом от 14.03.2019 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711172 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «TruGEN» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «TRIGEN»

(свидетельство №717512 с приоритетом от 21.12.2018), зарегистрированным на имя "Смит энд Нефью, Инк.", 1450 Брукс Роуд, Мемфис, Теннесси 38116, США, в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 05 и 10 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не являются фонетически, визуально и семантически сходными;

- заявленные товары 05 класса МКТУ «материалы композиционные для стоматологических и зуботехнических целей; стоматологические композиционные материалы; стоматологические массы/составы для эндодонтических процедур; композиционные/связующие стоматологические вещества/полимеры для временных мостов, коронок и виниров; составы для восстановления/реставрации/пломбирования зубов, а именно цемент двойного отверждения; составы для восстановления/реставрации/пломбирования зубов; термоотверждающие вещества/полимеры/композиты для ремонта зубных протезов», товары 10 класса МКТУ «фиксаторы / приспособления крепежные ортодонтические; приборы ортодонтологические; зубные элайнеры» являются неоднородными противопоставленным товарам 10 класса МКТУ, а именно «имплантаты ортопедические; штифты ортопедические; инструменты хирургические ортопедические; боксы для стерилизации»;

- компании-владельцы рассматриваемых знаков осуществляют свою деятельность в разных областях медицины, и их продукция предназначена для врачей-специалистов из разных областей медицины, в связи с чем товары не могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письменное согласие заявителю на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019711172 в отношении всех заявленных товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019711172 в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем к материалам дела приложен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (14.03.2019) заявки №2019711172 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

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

Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный товарный знак «TRIGEN» по свидетельству №717512.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.06.2020.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №717512, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2019711172 в отношении заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи 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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «TruGEN» по заявке №2019711172 и противопоставленный знак «TRIGEN» по свидетельству №717512 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

В письме [1] также указывается, что заявитель по заявке №2019711172 и правообладатель товарного знака по свидетельству №717512 работают в разных областях медицины, поэтому регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019711172 не будет вводить в заблуждение потребителей в отношении рассматриваемых товаров на рынке.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019711172 в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, отменить решение Роспатента от 18.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019711172.