

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 11.09.2020 возражение, поданное ООО «Риадент», г.Сибай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735364, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2019735364 с приоритетом от 19.07.2019 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019735364 в отношении заявленных услуг. 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, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Инновационная стоматология» («Инновационная» - прил. от «инновация» - нововведение, новшество, «стоматология» - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта. / см. Интернет – сайт <https://slovari.yandex.ru>) являются неохраняемыми согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг, поскольку указывают на свойства и назначение услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «RIVADENT», зарегистрированным за №633476, с приоритетом от 29.12.2016, на имя Кузьмина Романа Ивановича, 672038, г.Чита, мкр.Октябрьский,13, кв.30, для однородных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ (пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

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

- заявитель согласен с мнением экспертизы об исключении из правовой охраны словесных элементов «Инновационная стоматология»;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №633476 предоставил письменное согласие заявителю на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019735364 в отношении всех заявленных услуг;
- сопоставляемые обозначения имеют существенные отличия, заявитель по заявке №2019735364 и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №633476 находятся в разных городах, в связи с чем, заявитель полагает, что вероятность введения потребителей в заблуждения отсутствует.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019735364 в отношении всех заявленных услуг с исключением из правовой охраны словесных элементов «Инновационная стоматология».

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

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.07.2019) заявки №2019735364 правовая база для оценки охранных способностей 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 комбинированное



обозначение « », содержащее черный квадрат с рамкой, внутри

которого расположен словесный элемент «РИАДЕНТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от словесного элемента расположено стилизованное изображение зуба, а на заднем плане его увеличенное изображение. Ниже размещено словосочетание «Иновационная стоматология», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в черно-белом цветовом сочетании, в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного товарного знака показал, что оно включает в свой состав словосочетание «Иновационная стоматология», являющееся на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса неохраноспособным элементом обозначения, с чем заявитель выразил свое согласие.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен комбинированный

 **Rivadent**
товарный знак « » по свидетельству №633476.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 04.06.2020.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №633476, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2019735364 в отношении заявленных услуг 35, 41, 44 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 «  » по заявке №2019735364 и



противопоставленный знак «  Rivadent » по свидетельству №633476 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

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 №2019735364 в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «Инновационная стоматология».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2020, отменить решение
Роспатента от 04.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2019735364.**