

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.01.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией bredent medical GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 04.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1501039, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 13.06.2019 произведена Международным Бюро ВОИС 19.09.2019 за №1501039 в отношении товаров 05, 09, 10 и услуг 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Рассматриваемый знак **bredent medical** по международной

регистрации №1501039 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 04.03.2021 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1501039 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на

основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до степени смешения:

- со знаком **bredent** по международной регистрации №689620 с конвенционным приоритетом от 11.12.1997 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании bredent GmbH & Co. KG, Германия в отношении однородных товаров 05, 09, 10 и услуг 40 классов МКТУ;

- с обозначением  по заявке № 2019722773 с датой подачи 15.05.2019 – (3), заявленной на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛАДЕНТ», Москва в отношении однородных товаров 05, 09, 10 и услуг 40 классов МКТУ.

Кроме того, входящий в состав рассматриваемого знака словесный элемент «medical» является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 20.01.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «medical» является неохраняемым элементом;

- что касается противопоставлений (2, 3), указанных экспертизой, то правообладатель противопоставленного знака (2) представил письменное согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1501039 в отношении всех заявленных товаров и услуг; противопоставленная заявка (3) решением Роспатента от 10.03.2021 признана отозванной.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1501039 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «medical» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта ФИПС сведений по противопоставленной заявке – [1];
- оригинал письма-согласия – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.06.2019) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1501039 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Рассматриваемый знак **breident medical** по международной регистрации №1501039 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Входящий в состав рассматриваемого знака (1) словесный элемент «medical», который в переводе с английского языка на русский язык означает медицинский, лечебный, см. Яндекс-переводчик, указывает на свойство и назначение товаров и услуг и является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком (1) указаны:

- знак **breident** по международной регистрации №689620 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05, 10 и услуг 42 классов МКТУ;

bredent

- обозначение

по заявке № 2019722773 – (2), правовая

охрана которому испрашивается в том числе, в отношении товаров 05, 10 и услуг 40 классов МКТУ;

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного знака (2) и обозначения (3) в рассматриваемый знак (1).

Выполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита стандартным шрифтом, сближает сравниваемые обозначения визуально.

Сравниваемые слова «bredent» являются фантазийными, что не позволяет провести анализ по семантическому признаку сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и в перечнях противопоставленного знака (2) и противопоставленного обозначения (3), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «препараты фармацевтические, препараты и средства стоматологические», имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 10 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и в перечнях противопоставленного знака (2) и противопоставленного обозначения (3), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «изделия медицинские», имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака (1), однородны товарам 05, 10 и услугам 40, 42 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленного знака (2) и обозначения (3), поскольку относятся к одной сфере деятельности «стоматология», взаимодополняемы.

Услуги 40 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака (1), однородны услугам 40 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного

обозначения (3), и услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой группе услуг «медицинские услуги», имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей.

В возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Решением Роспатента от 10.03.2021 противопоставленная заявка № 2019722773 (3) признана отозванной.

Правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил согласие на предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1501039 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков.

С учетом того, что рассматриваемый знак (1) и противопоставленный знак (2) не являются тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие [1].

Указанные выше обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1501039 в отношении всех заявленных товаров и услуг, следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1501039 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2022, отменить решение Роспатента от 04.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1501039 в отношении всех заявленных товаров 05, 09, 10 и услуг 40 классов МКТУ с указанием словесного элемента «medical» в качестве неохраняемого элемента.