

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 12.12.2017 возражение компании Dentsply Sirona Europe GmbH, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1261615 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1261615 с конвенционным приоритетом от 19.01.2015 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1261615 представляет собой словесное обозначение «**STELLARIS**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.02.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1261615, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ с товарным знаком «**STELLARIS**» по свидетельству № 329070, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 14.02.2017. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленного товарного знака было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1261615 на имя заявителя в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров, в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 27.01.2017 в соответствии с условиями соглашения от 04.05.2015, заключенного между ними.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех товаров, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

К возражению были приложены копии вышеупомянутых соглашения о сосуществовании и письма-согласия [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (19.01.2015) правовая база для оценки его охранных способностей на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 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.

Знак по международной регистрации № 1261615 с конвенционным приоритетом от 19.01.2015 представляет собой словесное обозначение «*STELLARIS*», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 329070 с приоритетом от 26.02.2006 представляют собой также словесное обозначение «*STELLARIS*», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1261615 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 329070 показал, что они имеют идентичный (совпадающий полностью) состав букв («*STELLARIS*») и выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита, то есть совпадают друг с другом во всех элементах и, следовательно, являются тождественными.

Товары 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку, представляющие собой рентгеновские аппараты и датчики для стоматологических целей, и товары 10 класса МКТУ «приборы медицинские, стоматологические», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то являются однородными.

Правообладателем противопоставленного товарного знака действительно было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1261615 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 27.01.2017 и соглашением от 04.05.2015 о сосуществовании знаков [1].

Однако нормой права, установленной абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается регистрация обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака только в случае сходства этого обозначения до степени смешения с противопоставленным товарным знаком и при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В этой связи следует отметить, что данная норма неприменима к рассматриваемому международному знаку по международной регистрации № 1261615 и противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 329070, так как они являются тождественными знаками, для которых в законодательстве отсутствует возможность выражения соответствующего согласия.

Кроме того, необходимо отметить и то, что вышеупомянутые письмо-согласие от 27.01.2017 и соглашение от 04.05.2015 о сосуществовании знаков [1] касаются предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку на имя его предыдущего владельца (компании Sirona Holding GmbH), а вовсе не на имя заявителя.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого международного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2017, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.02.2017.**