

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 15.03.2023 возражение Dentsply Sirona Orthodontics Inc 7290 26th Court East Sarasota FL 34243 (US) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1634984А, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1634984А произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 06.10.2021 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ, указанных в регистрации, а именно:

03 - Collagen preparations for cosmetic purposes; cosmetic preparations for skin renewal; cosmetic preparations for the care of mouth and teeth; cosmetic preparations for skin care and skin treatment.

05 - Collagen for medical purposes; biodegradable implants for use in guided tissue regeneration; dental implant materials; pharmaceutical preparations and substances for the treatment of damaged skin and tissues; bone void and soft tissue fillers consisting of biological and natural materials; bone growth media consisting of biological materials for medical purposes.

10 - Regenerative membranes for use in dentistry; surgical implants comprised of artificial materials for gum tissue regeneration; surgical implants comprised of artificial

materials for use in guided tissue regeneration; bone void and soft tissue fillers comprising of artificial materials; prosthetic tissues for parietal use.

Знак **OSSIX** по международной регистрации №1634984А представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 24.11.2022 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку принято только в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. В предоставлении правовой охраны для товаров 05 и 10 класса МКТУ было отказано на основании несоответствия знака по международной регистрации №1634984А требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и статей 1477, 1479 и 1481 Кодекса.

Указанное несоответствие было обосновано в предварительном отказе тем, что знак **OSSIX** по международной регистрации №1634984А сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ с товарными знаками **OSSIX PLUS** по свидетельству №365978 и **OSSIX** по свидетельству №373444 [1-2], в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаками **OSSICA/ОССИКА** по международным регистрациям №№940341 и 941088 [3-4], правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров. Также экспертиза указывает на то обстоятельство, что если заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] являются одной и той же компаний, и соответствующие изменения будут внесены, возникнет риск двойной регистрации тождественных товарных знаков для идентичных товаров, которая не предусмотрена Кодексом.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы.

Заявитель сообщает, что он не заинтересован в товарах 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, и просит исключить их из перечня. В связи с изложенным заявитель полагает, что товары 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по

международной регистрации № 1634984А, и товары 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [3-4] не являются однородными.

В настоящее время противопоставленные товарные знаки [1-2] принадлежат компании Дентсплай Сирона Ортодонтикс Инк., 7290 26 Корт Ист, Сарасота, штат Флорида 34243, Соединенные Штаты Америки, т.е. заявителю. Соответствующие изменения опубликованы в Открытых Реестрах ФИПС. Текущим заявителем по международной регистрации № 1634984А (ранее - 1634984) также является Dentsply Sirona Orthodontics Inc., 7290 26th Court East, Sarasota FL 34243 (US) / Дентсплай Сирона Ортодонтикс Инк., 7290 26 Корт Ист, Сарасота, штат Флорида 34243, Соединенные Штаты Америки. В связи с указанным заявителем просит снять данные противопоставления, а также просит исключить из перечня заявленных товаров 10 класса МКТУ товары «Regenerative membranes for use in dentistry» (регенеративные мембраны для использования в стоматологии), чтобы избежать двойной регистрации тождественных товарных знаков для тождественных товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634984А в отношении всех заявленных товаров 03 и 10 классов МКТУ, за исключением товаров «Regenerative membranes for use in dentistry».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (06.10.2021) международной регистрации №1634984А правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 пунктом 45 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 №1634984А представляет собой словесное обозначение **OSSIX**, выполненное стандартным шрифтом.

Согласно возражению предоставление правовой охраны испрашивается в части заявленных товаров 03 и 10 классов МКТУ, за исключением следующих товаров «Regenerative membranes for use in dentistry» (регенеративные мембраны для использования в стоматологии).

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака «**OSSIX PLUS**» [1] и тождественного товарного знака «**OSSIX**» [2], зарегистрированных в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ (регенеративные мембраны для использования в стоматологии). Также были противопоставлены знаки «**OSSICA**» и «**ОССИКА**» [3-4], зарегистрированные для товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические». Сходство и тождество сравниваемых знаков является очевидным и не оспаривается в возражении.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении испрашиваемого перечня товаров 03 и 10 классов МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Исключительные права на противопоставленные товарные знаки [1-2] были отчуждены правообладателем указанных знаков на имя заявителя, о чем свидетельствует соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 12.07.2022 о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров (дата и номер государственной регистрации договора: 12.07.2022 РД0402444) и соответствующая публикация в бюллетене №13.

Кроме того, в поданном возражении заявителем уточнен перечень испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ путем исключения из него товаров, идентичных товарам, в отношении которых охраняется товарный знак [2], а именно «регенеративные мембраны для использования в стоматологии», чтобы не допустить двойной регистрации тождественных товарных знаков для идентичных товаров на имя одного и того же лица.

Что касается противопоставленных знаков [3-4], то они зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты, которые не являются однородными испрашиваемым товарам 10 класса МКТУ, представляющим собой хирургические имплантаты из искусственных материалов для регенерации тканей и материалы для протезов, поскольку имеют разный вид/род и по причине своей природы и назначения не могут относиться к одному источнику происхождения. Следовательно, знак по международной регистрации №1634984А и противопоставленные знаки [3-4] не будут смешиваться в гражданском обороте на российском потребительском рынке в связи с неоднородностью товаров, для маркировки которых они предназначены, что свидетельствует о соответствии знака

по международной регистрации №1634984А требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с указанным у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям законодательства.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2023, отменить решение Роспатента от 24.11.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1634984А в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, а также всех товаров 10 класса МКТУ, за исключением товаров «regenerative membranes for use in dentistry».