

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 31.01.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1558532 (далее – решение Роспатента), поданное OSSTEMIMPLANT CO., LTD, Республика Корея (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «OSSTEM» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 04.09.2020 за № 1558532 на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 12.11.2021 знаку по международной регистрации № 1558532 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 05 класса МКТУ.

В отношении товаров 10 класса МКТУ указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 1558532 сходен до степени смешения с товарным знаком «» по

свидетельству № 611800 с приоритетом от 04.09.2015, зарегистрированным на имя ССТЕМИМПЛАНТ КО., ЛТД., 8Ф. 123, Гасандиджитал 2-ро, Кымчхонгу, Сеул, 08505, Республика Корея, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 31.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.11.2021, отметив, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 611800 было подано заявление о внесении изменений в адрес правообладателя, а именно об изменении адреса на: 3, Магокджунань 12-ро, Ганьсо-гу, Сеул, Республика Корея (KR) (3, Magokjungang 12-ro, Gangseo-gu, Seoul (KR)). Соответствующая запись о внесении изменений в адрес правообладателя была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2021. Таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака совпадают в одном лице.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.11.2021 и, помимо товаров 05 класса МКТУ, также предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1558532 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

С возражением представлена копия уведомления об удовлетворении заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в товарный знак по свидетельству № 611800 (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (04.09.2020) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Знак по международной регистрации № 1558532 представляет собой словесное обозначение «OSSTEM», выполненное буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом.

Правовая охрана указанного знака испрашивается на территории Российской Федерации на имя OSSTEMIMPLANT CO., LTD., 3, Magokjungang 12-ro, Gangseo-gu Seoul (KR).

Предоставлению правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ препятствует комбинированный товарный знак «» по свидетельству № 611800, ранее зарегистрированный в отношении товаров 10 класса МКТУ «имплантаты зубные; имплантаты хирургические из искусственных материалов». В данном товарном знаке словесный элемент «IMPLANT» является неохраняемым элементом.

Заявитель не оспаривает установленные Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 10 класса МКТУ.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не было учтено при принятии Роспатентом решения от 12.11.2021.

Согласно заявлению правообладателя, адрес правообладателя товарного знака по свидетельству № 611800 был изменен на: ОССТЕМИМПЛАНТ КО., ЛТД., 3, Магокджунань 12-ро, Ганьсо-гу, Сеул, Республика Корея (KR) (OSSTEMIMPLANT CO., LTD., 3, Magokjungang 12-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea (KR)). Соответствующая запись об указанных изменениях адреса правообладателя внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.12.2021.

То есть заявитель знака по международной регистрации № 1558532 и правообладатель товарного знака по свидетельству № 611800 являются одним и тем же лицом с совпадающим адресом.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 611800 заявителем преодолено, следовательно, знаку по международной

регистрации № 1558532 правовая охрана в Российской Федерации может быть предоставлена в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2022, отменить решение Роспатента от 12.11.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1558532 в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ.