

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 10.08.2012, поданное по поручению фирмы Biodenta Swiss AG, Suisse (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1025861.

Международная регистрация №1025861 знака «DENTASWISS» произведена Международным Бюро ВОИС 16.10.2009 с конвенционным приоритетом от 29.05.2009 на имя заявителя – Biodenta Swiss AG, Transtrasse 16, CH-9442 Berneck (Suisse) в отношении товаров 10 и услуг 40, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 13.02.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1025861 в отношении всех товаров и услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы обозначение «DENTASWISS» является сходным до степени смешения со знаками «SWISSDENT DENTAL COSMETICS» (международные регистрации №920933 и №917168 с конвенционным приоритетом от 22.11.2006) и «SWISSDENT» (международная

регистрация №863683 с приоритетом от 24.08.2005), принадлежащими компании Swissdent Cosmetics AG, Theaterstrasse 18, CH-8001 Zurich (CH).

Согласно заключению экспертизы сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом критерии сходства, которое заключается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинаковом расположении звуков и звукосочетаний, наличии совпадающих слогов и их расположении.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.08.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленных знаков по международным регистрациям №920933, №917168, №863683 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1025861 на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 10, 40 классов МКТУ;

- смешение сравниваемых обозначений в гражданском обороте с учетом деятельности их владельцев и потенциальных потребителей невозможно, поскольку владелец противопоставленных знаков осуществляет производство зубной пасты, а заявитель знака по международной регистрации №1025861 является известным производителем хирургических имплантантов, применяющихся в стоматологии;

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга в фонетическом отношении, поскольку произносятся по-разному («ДЕНТАСВИС» и «СВИСДЕНТ», «СВИСДЕНТ ДЕНТАЛ КОСМЕТИКС»), имеют визуальные отличия за счет разного расположения слов «DENT» и «SWISS» в словах «SWISSDENT» и «DENTASWISS», а также наличия в противопоставленных знаках дополнительного словесного элемента «DENTAL COSMETICS»;

- сравниваемые обозначения длительное время используются в гражданском обороте и не вызывают смешения у потребителя, что подтверждается отсутствием претензий со стороны владельца противопоставленных знаков, а также со стороны потребителей товаров и услуг, маркированных этими обозначениями;

- знаки «SWISSDENT» (регистрация в ЕС №863683) и «DENTASWISS» (регистрация в ЕС №1025861) сосуществуют в странах Евросоюза в отношении товаров и услуг 10, 40, 44 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1025861 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 10, 40 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложено согласие от компании Swissdent Cosmetics AG на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1025861 на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.05.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1025861 знака «DENTASWISS» правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «DENTASWISS» по международной регистрации №1025861 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 и услуг 40, 44 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака «DENTASWISS» основано на наличии сходных до степени смешения знаков «SWISSDENT DENTAL COSMETICS» по международным регистрациям №920933 [1], №917168 [2], «SWISSDENT» по международной регистрации №863683 [3].

Противопоставленный словесный знак [1] по международной регистрации №920933 представляет собой обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «SWISS DENT» и «DENTAL COSMETICS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. При этом словесные элементы «SWISS DENT» расположены по вертикали и выполнены крупным шрифтом, а словесные элементы «DENTAL COSMETICS», исключенные из самостоятельной правовой охраны, имеют

горизонтальное расположение и выполнены мелким шрифтом, в этой связи доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «SWISS DENT», выполняющий основную индивидуализирующую функцию. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак «SWISS DENT DENTAL COSMETICS» [2] по международной регистрации №917168 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «DENTAL COSMETICS» исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знаку по международной регистрации №917168 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак «SWISSDENT» [3] по международной регистрации №863683 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №863683 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

При сравнительном анализе знака «DENTASWISS» и противопоставленных знаков [1] – [3] с основным индивидуализирующим словесным элементом «SWISSDENT» было установлено, что они являются сходными в семантическом отношении за счет тождества понятий, заложенных в них (слово «SWISS» в переводе с английского языка означает «швейцарский», а «DENTA», «DENT» образованы от английского слова «dental» - зубной, стоматологический, см. <http://slovari.yandex.ru>).

Сравниваемые обозначения также являются сходными в фонетическом отношении ввиду наличия в их составе тождественных по звучанию частей – «SWISS» и «DENT», при этом различное положение элементов «SWISS» и «DENT» в сравниваемых знаках (в начале или в конце словосочетаний «DENTASWISS» и «SWISSDENT») существенного влияния на восприятие знаков в целом не оказывает.

Кроме того, сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что знак по международной регистрации №1025861 и противопоставленные знаки по

международным регистрациям №917168, №863683 выполнены в одинаковой графической манере с использованием стандартных шрифтов и заглавных букв латинского алфавита.

Анализ однородности товаров, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 10 класса МКТУ, указанные в перечнях знака по международной регистрации №1025861 и противопоставленных знаков [1] – [3], являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду (стоматологические приборы и инструменты), имеют одно назначение, места реализации. Услуги 44 класса МКТУ «стоматологические услуги» сравниваемых обозначений идентичны. Кроме того, однородными являются услуги 40 класса МКТУ «услуги зубных техников» перечня по международной регистрации №1025861 и услуги 44 класса МКТУ «стоматологические услуги», приведенных в перечнях противопоставленных регистраций [1] – [3], поскольку имеют одно назначение, потребителя и область применения.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в заключении по результатам экспертизы, приложенном к решению Роспатента от 13.02.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков [1] - [3] на регистрацию рассматриваемого знака по международной регистрации №1025861 в отношении товаров 10 и услуг 40 классов МКТУ является основанием для снятия указанных противопоставлений.

Поскольку знак по международной регистрации №1025861 и противопоставленные знаки [1] – [4] являются не тождественными, а сходными, то при наличии подобного письменного согласия правообладателя регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 13.02.2012.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.08.2012, отменить решение Роспатента от 13.02.2012 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1025861 на территории Российской Федерации для товаров и услуг 10, 40 классов МКТУ.