

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 12.04.2019, поданное ООО «ТехноДент», Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 221176, при этом установлено следующее.

ДЕВИТ

Оспариваемый товарный знак « **ДЕВИТ** » по заявке № 2000730009, поданной 23.11.2000, зарегистрирован 13.09.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 221176 на имя ЗАО «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа», г. Белгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 12.04.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 221176 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года

N3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «ДЕВИТ» является составной частью и образовано от слова (термина) «девитализация», используемого в медицине среди стоматологов и означающего удаление пульпы зуба, или терминов «девитальная ампутация» и «девитальная экстирпация», в связи с чем оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона;

- регистрация в качестве товарного знака слова «ДЕВИТ» на имя одной организации ущемляет права всех остальных организаций, включая лицо, подавшее возражение, и лишает их возможности использовать производные названия от термина «девитализация» для обозначения и рекламы своих товаров;

- правообладатель уже предъявил претензию к ООО «ТехноДент» по поводу незаконного использования товарного знака «ДЕВИТ» в связи с тем, что лицо, подавшее возражение, выпускает медицинский препарат «Девитал» - пасту без мышьяка для девитализации, название которого, по мнению АО «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа», сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- правообладатель обращался в Арбитражный суд города Москвы (дело №А40-254220/2016) с иском к ООО «ВАЛЛЕКС М» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, в связи с распространением ответчиком лекарственных средств для стоматологических целей, маркированных обозначением «ДЕВИТЕК/DEVITEC»;

- действия правообладателя являются актом недобросовестной конкуренции и предпринимаются с целью устранить конкурентов;

- оспариваемый товарный знак «ДЕВИТ» сходен до степени смешения с товарным знаком, включающим словесные элементы «Диавитол - Фереин».

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 12.04.2019, были представлены следующие материалы:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ТехноДент»;

2. Копия протокола общего собрания учредителей о назначении генерального директора ООО «ТехноДент»;
3. Копия свидетельства на товарный знак №221176;
4. Распечатка сайта <https://m.wiktionary.org/wiki/девитализация>,
https://medicine_dictionary.academic.ru/2364/Ltdbnfkbpfwbz,
https://dic.academic.rU/dic.nsf/medic/1988/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28Devitalifation%29;
<http://vocabulary.rU/termin/devitalizacija.html#tab-po>,
<http://stom4you.ru/lechenie-pulpita.html#i-4>; <https://createsmile.rU/amputaciya-pulpy/#i-5>,
<http://www.ruzanadent.ru/devitalnaya-amputaciya-pulpy.html>,
https://studopedia.ru/16_18374_devitalnaya-pulpotomiya.html,
<http://stomatology.me/dental-surgery/devital-extirpation-pulp/>,
<http://socialstom.ru/blog/chto-takoe-metod-devitalnoj-ekstirpacii-pulpy.html>,
<http://dentazone.ru/hirurgiya/lechenie/ekstifaciya-pulpy.html#i-4>.
5. Копия претензии №48 о неправомерном использовании товарного знака от 14.02.2019;
6. Копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-254220/2016 от 13.08.2018;
7. Копия уведомления о поступлении заявки №2012706426;
8. Копия решения Роспатента по заявке №2012706426 от 27.11.2013;
9. Копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие «Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТАЛ» от 04.10.2016 №ФСР 2012/13177;
10. Копия декларации о соответствии «Материал стоматологический для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТАЛ» от 18.10.2016, изготовитель - ООО «ТЕХНОДЕНТ».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №221176 недействительным полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №221176, в

установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ДЕВИТ» не может быть отнесено к категории терминов, поскольку в силу фантазийного происхождения не может быть рассмотрено в качестве синонима, сокращения, родственного или однокоренного слову «девитализация»;

- термин «девитализация», а также образованные от него слова специализированной медицинской лексики «девитальный», «девитализирующий», «девитальная ампутация», «девитальная экстирпация» и так далее, действительно, должны находиться в свободном доступе для производителей лекарственных средств в сфере стоматологии, чтобы описать свойства продукта. Вместе с тем, слово «девит», не имеющее какого-либо лексического значения, очевидно, не может полно и определённо описать терапевтические и иные обязательные к указанию свойства лекарственных средств, какие-либо явления, ставшие результатом медицинских манипуляций, а также чётко обозначить сами эти медицинские манипуляции. В этой связи объективной необходимости в применении в области стоматологии слова «девит» не имеется, следовательно, оно не может быть отнесено к общепринятым терминам;

- образование торговых наименований лекарственных средств от общепринятых в фармацевтике терминов, определяющих терапевтическое действие препарата, орган, на который направлено его действие, общей группы препаратов и так далее является обычной практикой, например, существует болезнь пародонтит (воспаление тканей, окружающих зуб, с вовлечением костной ткани), при этом был зарегистрирован товарный знак «Пародент» по свидетельству № 339829; существует понятие «асептика» (комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания возбудителей инфекции в рану, ткани или органы больного при операциях, лечебных и диагностических процедурах), при этом зарегистрирован товарный знак «Асепта» по свидетельству № 513036, существует заболевание гемофилия (наследственное заболевание, связанное с недостаточностью факторов свёртывания крови), при этом зарегистрирован товарный знак «Гемофил» по

свидетельству № 263793 и так далее;

- оспариваемый товарный знак «ДЕВИТ» характеризуется более ранним приоритетом (23.11.2000), чем противопоставленный товарный знак по свидетельству №482334 (21.10.2011). В связи с изложенным, указанный знак не может быть учтен при оценке соответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона;

- товарный знак «ДЕВИТ» по свидетельству № 221176 обладает высокой различительной способностью и положительной репутацией, заслуженными в результате длительности и интенсивности его использования правообладателем.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие документы (копии):

- сертификат соответствия №РОСС БШ.ИМО8.В04732 на продукцию Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ» (-А, -С, -П) по ТУ 9391-062-45814830-2001 (срок действия 31.01.2002-31.01.2004); сертификат соответствия №РОСС RU.НМО8.В06394 на продукцию Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ» (-А, -С, -П) ТУ 9391-062-45814830-2002 (срок действия 21.01.2004-04.07.2006); сертификат соответствия №РОСС RU.НМО8.В08131 на продукцию Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ» (-А, -С, -П) ТУ 9391-062-45814830-2002 (срок действия 22.09.2006-21.09.2009); сертификат соответствия №РОСС RU.НМО8.В09462 на продукцию Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ» (-А, -П, -С) ТУ 9391-062-45814830-2002 (срок действия 09.09.2009-08.09.2012) (11);

- декларация о соответствии № РОСС RU.НМ25.пр7570 от 21.08.2012 на продукцию Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ», Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации «Девит-Арс» (срок действий 21.08.2012-21.08.2017); декларация о соответствии № РОСС RU.РА01.ф98928 от 18.08.2017 на продукцию Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ» по ТУ 9391-062-45814830-2002, Материал-паста стоматологическая для девитализации

пульпы зуба методом мортальной экстирпации «Девит-Арс» по ТУ 9391-075-45814830-2002 (срок действия 18.08.2017-18.08.2022) (12);

- регистрационное удостоверение № 29/13070701/3850-02 от 04.06.2002 на изделие медицинского назначения «Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ» по ТУ 9391-062-45814830-2002»; регистрационное удостоверение №ФС 012а3850/3791-06 от 29.08.2006 на изделие медицинского назначения Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ»; регистрационное удостоверение №ФСР 2011/10988 от 27.05.2011 на изделие медицинского назначения «Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ» по ТУ 9391-062-45814830-2002»; регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2011/10988 от 27.11.2017 на медицинское изделие «Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «ДЕВИТ» по ТУ 9391-062-45814830-2002» (13);

- сертификат соответствия № РОСС RU.НМО8.В05495 на продукцию Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методов мортальной экстирпации «Девит-Арс» ТУ 9391-075-45814830-2002 (срок действия 21.11.2002-21.11.2004); сертификат соответствия № РОСС RU.НМО8.В06967 на продукцию Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методов мортальной экстирпации «Девит-Арс» ТУ 9391-075-45814830-2002 (срок действия 08.10.2004-07.10.2007); сертификат соответствия № РОСС RU.НМО8.В09929 на продукцию Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методов мортальной экстирпации «Девит-Арс» ТУ 9391-075-45814830-2002 (срок действия 22.09.2010-21.09.2013) (14);

- регистрационное удостоверение № 29/13030302/3855-02 от 10.10.2002 на изделие медицинского назначения «Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации «Девит-Арс»; регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00140 от 05.06.2007 на изделие медицинского назначения «Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом мортальной экстирпации «Девит-Арс»; регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2007/00140 от 23.10.2017 на медицинское изделие

«Материал-паста стоматологическая для девитализации пульпы зуба методом смертельной экстирпации «Девит-Арс» по ТУ 9391-075-45814830-2002 (15);

- товарная накладная №9110 от 10.09.2013 (плательщик ООО «Анжелика»), счёт-фактура № 17364 от 10.09.2013 (покупатель ООО «Анжелика»), Накладная № 13-00150002133 от 10.09.2013 (получатель ООО «Анжелика», г. Уфа); товарная накладная № 899 от 25.01.2013 (плательщик ООО «Прометей», г. Коммунар (Ленинградская обл.), счёт-фактура № 496 от 25.01.2013 (покупатель ООО «Прометей»); товарная накладная № 12250 от 21.11.2014 (плательщик ООО «Техстомком»), счёт-фактура № 11482 от 21.11.2014 (покупатель ООО «Техстомком», г. Санкт-Петербург); товарная накладная № 2337 от 28.02.2014 (плательщик ООО Фирма «МЕДИРОСС»), счёт-фактура № 1687 от 28.02.2014 (покупатель ООО «Фирма «МЕДИРОСС», г. Санкт-Петербург); товарная накладная № 8331 от 08.08.2014 (плательщик ООО «Медицина Санкт-Петербург»), счёт-фактура № 7707 от 08.08.2014 (покупатель ООО «Медицина Санкт-Петербург»); товарная накладная № 2339 (плательщик ООО «Прометей»), счёт-фактура № 1695 от 28.02.2014 (покупатель ООО «Прометей»); товарная накладная № 7038 от 07.07.2014 (плательщик ООО «Анжелика»), счёт-фактура № 6276 от 07.07.2014 (покупатель ООО «Анжелика»), накладная № 14-00-153048144 от 08.07.2014 (получатель ООО «Анжелика»); товарная накладная № 9596 от 04.09.2015 (плательщик ООО «ФИРМА «МЕДЭКСПРЕСС»); счёт-фактура № 17020 (покупатель ООО «ФИРМА «МЕДЭКСПРЕСС», г. Санкт-Петербург); товарная накладная № 9379 от 31.08.2015 (плательщик ООО «Анжелика»), счёт-фактура № 16826 (покупатель ООО «Анжелика»), накладная № 15-00153102418 от 31.08.2015 (получатель ООО «Анжелика»); товарная накладная № 280 от 16.01.2015 (плательщик Мансур Салех), накладная № 15-00153001949 от 16.01.2015 (получатель Мансур Салех, г. Рязань); товарная накладная № 13095 от 30.11.2015 (плательщик ООО «Прометей»), счёт-фактура № 20327 от 30.11.2015 (покупатель ООО «Прометей»), накладная № 15-00153148166 от 30.11.2015 (получатель ООО «Прометей»); товарная накладная № 9425 от 28.08.2015 (плательщик ЗАО «Белмедпоставка»), счёт-фактура № 16724 от 28.08.2015 (покупатель ЗАО

«Белмедпоставка», г. Пинск (Беларусь); счёт-фактура № 4909 от 18.05.2016 (покупатель ООО «Анжелика»), накладная № 16-00151067069 от 18.05.2016 (получатель ООО «Анжелика»); счёт-фактура № 7838 от 01.08.2016 (покупатель ООО «Прометей»); счёт-фактура № 11517 (покупатель ООО «ТК АРГО», г. Санкт-Петербург); счёт-фактура № 13103 от 02.12.2016 (покупатель ООО «КОМПАНИЯ ЭНИГМА», г. Москва); счёт-фактура № 13720 от 16.12.2016 (покупатель ООО «Инвестпроект», г. Москва); счёт-фактура № 728 от 25.01.2017 (покупатель ООО «Прометей»); счёт-фактура № 5711 от 24.05.2017 (покупатель ООО «Прайм-Дентал»), накладная № 17-00151100715 от 24.05.2017 (получатель ООО «Прайм-Дентал», г. Екатеринбург); счёт-фактура № 11586 от 06.10.2017 (покупатель ООО «Фирма «МЕДИРОСС»); счёт-фактура № 13534 от 13.11.2017 (ООО «ПВП «КОНТАКТ»), накладная № RU000602410 от 13.11.2017 (получатель ООО «ПВП «КОНТАКТ», Красноярский край); счёт-фактура № 3479 от 02.04.2018 (покупатель ООО «Феникс Дент»), накладная №18-00151059528 (получатель ООО «Феникс Дент», г. Москва); счёт-фактура № 6793 от 08.06.2018 (покупатель ООО «Анжелика»), накладная №18-00151106968 от 08.06.2018 (получатель ООО «Анжелика»); счёт-фактура №10206 от 07.08.2018 (покупатель ООО «Шаклин»), накладная № 18-00151148446 от 07.08.2018 (получатель ООО «Шаклин», г.Новосибирск); счёт-фактура № 12101 от 14.09.2018 (ООО «Прометей»); счёт-фактура № 2727 от 04.03.2019 (покупатель ООО «Денталь Плюс», г. Владивосток); счёт-фактура №4083 от 27.03.2019 (покупатель ООО «Анжелика»), накладная №19-00151036961 от 28.03.2019 (получатель ООО «Анжелика»); счёт-фактура №2981 от 07.03.2019 (покупатель ООО «Прометей»); счёт-фактура № 6322 от 09.04.2019 (покупатель ООО «Лизантан», г. Белгород); счёт-фактура № 5866 от 22.04.2019 (покупатель ЗАО «Инмед», г. Москва) (16);

- каталоги продукции правообладателя за 2000-2002, 2004, 2009-2017 годы (17);
- справка о затратах на рекламно-выставочную деятельность от 18.06.2019: договор №75 от 22.10.2008 об оказании услуг по организации участия заявителя в стоматологических мероприятиях; приложение № 489-75-2011 к договору № 75 от 22.10.2008 на участие в выставке 30-й ММСФ, ДЕНТАЛ-ЭКСПО'2011 от 25.05.2011;

приложение №46-75-2013 к договору № 75 от 22.10.2008 об участии в Стоматологической выставке «Дентал-Экспо, Омск 2013» от 22.01.2013; приложение № 499-75-2014 к договору № 75 от 22.10.2008 об участии в выставке 36 ММСФ, Дентал-Экспо'2014 от 26.05.2014; приложение № 666-75-2014 к договору № 75 от 22.10.2008 на участие в выставке 36-й ММСФ, ДЕНТАЛ-ЭКСПО'2014 от 03.07.2014; приложение № 521-75-2015 к договору № 75 от 22.10.2008 на участие в выставке 38-й ММСФ, ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2015 от 29.05.2015; приложение № 1090-75-2015 к договору № 75 от 22.10.2008 на участие в выставке 13-й ВСФ, ДЕНТАЛ-РЕВКУ2016 от 05.11.2015; договор об оказании услуг по организации деловой поездки в Бразилию для участия во Всемирном стоматологическом конгрессе FDI 2010 № 100826 от 25.05.2010; договор № 42-ЗИ на оказание услуг при проведении выставки «Здравоохранение-2011. Стоматология. Индустрия красоты» от 28.02.2011; договор на участие в выставке «Медицина в нашей жизни. Уралстоматология. Оптика» от 15.02.2011; договор на участие в выставке «Стоматология Ставрополя» № 47-СтС/12 от 17.02.2012; договор на участие в выставке «Стоматология-2012» № 00000000606 от 29.08.2012; договор на участие в выставке «Современная стоматология. ДЕНТАЛ-ЭКСПО. 2012» от 04.10.2012; договор № 1 355 на участие в выставке «Сибздравоохранение. Стоматология-2012» от 17.08.2012; договор № 87 на участие в выставке 4-й Стоматологическая выставка и 4-й Международный стоматологический конгресс Sochi Dental Show от 08.01.2013; Заявка на участие в 4-й Стоматологической выставке Sochi Dental Show'2013; заявка на застройку и комплектацию стендов в 4-й Стоматологической выставке Sochi Dental Show'2013; договор-заявка № 44 на участие в выставке «Сибирский стоматологический форум» от 10.01.2013; договор-заявка № 32448/НТС на участие в выставке «Новые технологии в стоматологии-2013» от 11.04.2013; договор №2013030361 на участие в выставке «СИБДЕНТ-2013» от 15.03.2013; договор №2014010215 на участие в выставке «СибДент-2014» от 16.01.2014; договор-заявка №36944/НТС на участие в выставке «Новые технологии в стоматологии-2014» от 18.12.2013; договор на оказание услуг по организации поездки в ОАЭ на стоматологическую выставку с 01.02.2014 по 07.02.2014 от 18.12.2013;

дополнительное соглашение от 16.10.2013 к Заявке-договору на участие в выставке «ДЕНТИМА-2014» № 2752 от 16.10.2013; договор № 535 на участие в выставке «Volga Dental Summit» от 14.08.2014; договор № 9-400/ДЭ на участие в выставке «Дентал-Экспо. Екатеринбург» от 11.11.2014; договор № 2015/07/05 на участие в выставке FDI-2015 от 27.07.2015; договор-заявка № 41814/НТС на участие в выставке «Новые технологии в стоматологии-2015» от 10.12.2014; заявка-договор на участие в выставке «ДЕНТИМА 2015» № 5270 от 02.10.2014; дополнительное соглашение от 06.05.2015 к заявке-договору № 5270 от 02.10.2014; заявка-договор на участие в выставке «ДЕНТИМА 2015» № 1082 от 29.04.2015; договор №00002278 на участие в выставке «Стоматология Санкт-Петербург 2015» от 28.11.2014; договор на участие в выставке «Стоматология Ставрополя» № 1-СтС/16 от 11.02.2016; договор №236 от 20.10.2016 на участие в XVI Всероссийской ежегодной специализированной выставке «Современная стоматология. Дентал-Экспо. Ростов. 2016»; Договор № 1619-00034 от 18.05.2016 на оказание выставочных услуг; договор №00001063 от 27.05.2016 на участие в выставке «Международная выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии «Дентал-Экспо. Санкт-Петербург. 2016»; договор № ВКБП-000006 от 13.01.2016; договор на участие в выставке №000532 от 27.05.2016 (18);

- справка о представительствах (филиалах) и дилерах на территории Российской Федерации от 18.06.2019 (19);

- выдержки из онлайн-словарей (20).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба о сохранении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №221176.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный

знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (23.11.2000) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 29.11.1995, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента N 212 от 19.12.1997, зарегистрированным в Минюсте РФ 08.12.1995 за № 989 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Как указано в пункте 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона и подпункту (1) пункта 2.8 Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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 пункте 14.4.2.2 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано в пункте 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

ДЕВИТ

Оспариваемый товарный знак « **ДЕВИТ** » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака согласно

пункту 1 статьи 6 Закона установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, выпускает пасту без мышьяка для девитализации, маркируемую обозначением «ДЕВИТАЛ». Правообладатель обратился к упомянутому лицу с претензией о нарушении прав на оспариваемый товарный знак. Указанное позволяет признать ООО «ТехноДент» заинтересованным в подаче возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №221176 по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 6 Закона.

Обращение к словарно-справочным источникам информации (см., www.dic.academic.ru, <http://gramota.ru/slovari/types/>) показало отсутствие лексических значений у словесного элемента «ДЕВИТ». Являясь фантазийным, оспариваемый товарный знак не может быть отнесен к категории терминов.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что словесный элемент «ДЕВИТ» является «составной частью и образовано от термина «девитализация», используемого в медицине среди стоматологов и означающего удаление пульпы зуба, или терминов «девитальная ампутация» и «девитальная экстирпация». С возражением представлены распечатки словарей (4), согласно которым слово «девитализация», действительно, относится к терминам в области деятельности правообладателя. Вместе с тем, законодательство не содержит запрета на регистрацию словесных элементов, являющихся частью терминов, или образованных от них слов. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено документов о том, что упомянутый словесный элемент «ДЕВИТ» является общепринятым сокращением от термина «девитализация».

Изложенное свидетельствует о неубедительности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку оспаривается и по мотивам его несоответствия пункту 1 статьи 7 Закона, в рамках чего лицо, подавшее возражение ссылается на товарный знак «**Диавитол - Ферейн**» по свидетельству №482334, зарегистрированный с

датой приоритета от 21.10.2011 на ЗАО «Брынцалов-А» в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, не являясь правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №482334, не может быть признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку по упомянутому выше пункту Закона, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения по приведенному пункту законодательства.

Кроме того, товарный знак по свидетельству №221176 имеет более раннюю дату приоритета (23.11.2000), чем товарный знак по свидетельству №482334 (21.10.2011), в связи с чем у коллегии нет оснований для противопоставления оспариваемому знаку упомянутой в возражении регистрации по свидетельству №482334.

Более того, в соответствии с положениями подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене. Поскольку названные сведения о государственной регистрации в отношении товарного знака «ДЕВИТ» были опубликованы в государственном реестре 25.10.2002, лицом, подавшим возражение, не соблюден срок обращения с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по рассматриваемому основанию.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о неубедительности доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №221176 требованиям приведенной выше нормы законодательства.

Лицо, подавшее возражение, приводит довод о том, что регистрация товарного знака «ДЕВИТ» на имя правообладателя лишает всех остальных производителей лекарственных средств для стоматологии возможности использовать для индивидуализации своей продукции названия, производные от термина «девитализация», а действия по подаче исков и претензий о нарушении

прав на принадлежащий ему товарный знак по свидетельству №221176 являются недобросовестными. В отношении приведенного мотива необходимо отметить следующее.

В соответствии со статьей 1483 Кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, правообладатель товарного знака «ДЕВИТ» на основании вышеуказанного положения закона, действительно, вправе запрещать другим лицам использовать обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с зарегистрированным на его имя товарным знаком. Вместе с тем, данное обстоятельство не может нарушать права третьих лиц, поскольку в указанном запрете и заключается сущность и смысл исключительного права на товарный знак, охраняемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом, необходимо отметить, что в распоряжение коллегии не было представлено акта компетентного органа (судебного или антимонопольного), которым была установлена недобросовестность лица, подавшего возражение.

Что касается представленных правообладателем документов (11-20) об использовании оспариваемого товарного знака, то они, хотя и не имеют отношения к сути рассмотрения настоящего возражения, свидетельствуют об использовании им товарного знака для товаров, приведенных в перечне свидетельства №221176.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.04.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №221176.