

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, рассмотрела возражение от 20.03.2012, поданное компанией Biodenta Swiss AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.06.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976696, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «BIODENTA» по международной регистрации №976696 с конвенционным приоритетом от 28.02.2008, произведенной Международным Бюро ВОИС 08.08.2008 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Перечень товаров 10 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, был ограничен. Дата публикации сведений об ограничении перечня в базе данных WIPO – ROMARIN – 23.03.2010.

Знак по международной регистрации №976696 представляет собой словесное обозначение «BIODENTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.06.2011 об отказе в предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976696.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №976696 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №976696 сходен до степени смешения с товарным знаком «BIODENT/БИОДЕНТ» по свидетельству №350350, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2012 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.06.2011.

В возражении указано, что сфера деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака различна, в связи с чем правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №350350 предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976696 в отношении ограниченного перечня товаров 10 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976696 для указанных в письме – согласии товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложена копия письма – согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №350350.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.04.2012, заявитель представил оригинал вышеуказанного письма-согласия.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.02.2008) международной регистрации №976696 правовая база для оценки охраноспособности знака

включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №976696, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «BIODENTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 28.06.2011 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком «BIODENTA» товарного знака «BIODENT/БИОДЕНТ» по свидетельству №350350 на основании их фонетического сходства и однородности товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки зарегистрированы.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление на имя заявителя правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976696 в отношении товаров 10 класса МКТУ. Поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, данное согласие принято во внимание коллегией Палаты по патентным спорам.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №350350 более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976696.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.03.2012, отменить решение Роспатента от 28.06.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №976696.