

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 03.04.2012, поданное компанией Dr. Ihde Dental AG, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.12.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033789, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1033789 словесного знака «IHDE DENTAL», произведенной Международным бюро ВОИС 24.12.2009, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 09, 10, 16, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1033789 представляет собой словосочетание «IHDE DENTAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.12.2011 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1033789 в отношении части заявленных товаров 05, и 10 классов МКТУ, указанных в перечне, в отношении другой части товаров 05, всех товаров 09, части 10, всех товаров 16 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1033789, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вывод экспертизы обоснован тем, что словесный элемент «DENTAL» в переводе с английского языка означает – «зубной, стоматологический», следовательно, заявленное обозначение указывает на назначение части товаров 05, 10

классов МКТУ, относящихся к области стоматологии, а в отношении другой части заявленных товаров 05 и 10 классов МКТУ, которые предназначены для использования в иных медицинских целях, а также товаров 09, 16 классов МКТУ обозначение является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 03.04.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг в МБ ВОИС 08.07.2011, к перечню товаров и услуг каждого класса была добавлена фраза «все вышеуказанные товары в области стоматологии».

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- копия публикации в ROMARIN.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1033789 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.10.2009) международной регистрации №1033789 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям характеризующим товары, в частности относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Знак по международной регистрации №1033789 представляет собой выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесные элементы «INDE DENTAL».

Анализ словарей основных языков, которые могли бы позволить установить смысловое значение слова «DENTAL» показал, что оно является лексической единицей английского языка и переводится как «зубной, стоматологический», следовательно, в отношении одной части заявленных товаров 05 и 10 классов МКТУ является указанием на их назначение. Для товаров, не относящихся к области «стоматологии», является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Таким образом, словесный элемент «DENTAL» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров относящихся к области «стоматологии».

Заявитель выразил свое согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «DENTAL».

Вместе с тем, заявитель обозначил область деятельности (стоматология) в заявленном перечне товаров и услуг 05, 09, 10, 16, 42 классов МКТУ и исключил товары и услуги, не относящиеся к указанной сфере деятельности, что подтверждено публикацией МБ ВОИС от 08.07.2011.

Таким образом, основание о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

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

удовлетворить возражение от 03.04.2012, отменить решение Роспатента от 28.12.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1033789 в отношении товаров 05 класса МКТУ - «Produits pharmaceutiques, produits de médecine vétérinaire; préparations hygiéniques à usage médicale; produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements, bandages; pansements dentaires et pâtes de prise d'empreinte pour chirurgie dentaire; désinfectants; tous les produits précités dans le domaine dentaire», 09 класса МКТУ - «Appareils et instruments scientifiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; tous les produits précités dans le domaine dentaire», 10 класса МКТУ - «Implants dentaires et accessoires, dents artificielles, articles dentaires entrant dans la classe 10; appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, dents artificielles; matériel pour sutures chirurgicales», 16 класса МКТУ - «Papier, carton et produits faits de ces matériaux appartenant à cette classe; produits d'imprimerie; articles de reliure; photographies, articles d'écriture; adhésifs pour la papeterie et articles pour écrire; fournitures artistiques; machines à écrire et articles de bureau (sauf mobilier); supports pédagogiques (sauf appareils); matériaux d'emballage en plastique appartenant à cette classe; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, tous les produits précités dans le domaine dentaire» и услуг 42 класса МКТУ - «Prestations de services scientifiques et techniques et travaux de recherche et prestations de design y afférentes, toutes dans le domaine dentaire; prestations de services industriels d'analyse et de recherche, toutes dans le domaine dentaire; étude et développement de matériels et logiciels pour ordinateurs, tous dans le domaine dentaire» с указанием элемента «DENTAL» в качестве неохраняемого.