

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 05.04.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1241020, поданное «Dentsply Sirona Inc.», США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «**BIOFORCE**» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 05.11.2014 за № 1241020 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 08.11.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1241020 в отношении товаров 10 класса МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1241020 сходен до степени смешения с товарным знаком «**BIOFORCE**» по свидетельству № 312937, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя ООО Компания «БИОНИК», Москва [1].

В поступившем 05.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 08.11.2016, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака не возражает против предоставления правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1241020, следовательно, в соответствии с требованиями законодательства основания для отказа отсутствуют.

Также правообладатель противопоставленного товарного знака [1] ограничил перечень товаров 05 класса МКТУ до следующих «дезинфицирующие средства, не предназначенные для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание».

Учитывая данное обстоятельство и с учетом того, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1241020 испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «arcs dentaires orthodontiques» («ортодонтические проволочные дуги»), которые можно считать неоднородными товарам 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства, не предназначенные для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание» противопоставленного товарного знака [1], заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1241020 в отношении товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.11.2014) международной регистрации № 1241020 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Знак «**BIOFORCE**» по международной регистрации № 1241020 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «arcs dentaires orthodontiques» («ортодонтические проволочные дуги»).

В качестве основания несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «**BIOFORCE**» по свидетельству № 312937 [1], ранее зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 10 класса МКТУ перечня международной регистрации № 1241020.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 08.11.2016.

К указанным обстоятельствам относится сокращение перечня товаров 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации, которые экспертиза признала однородными товарам 10 класса МКТУ перечня международной регистрации № 1241020. Противопоставленный товарный знак действует в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «дезинфицирующие средства, не предназначенные для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание».

Указанные товары не являются однородными товарам 10 класса МКТУ «arcs dentaires orthodontiques» («ортодонтические проволочные дуги»). Данный вывод обусловлен тем, что товары имеют разную область применения и функциональное назначение, они предназначены для разных потребителей и имеют различные каналы реализации, то есть совместная встречаемость товаров в продаже отсутствует и смешение товаров в гражданском обороте невозможно.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обозначения, предназначенные для маркировки товаров заявителя и товаров противопоставленного знака, могут свободно сосуществовать в России, не нарушая прав их владельцев, поскольку они применяются для товаров, которые не являются однородными.

Кроме того заявителем представлено безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] по свидетельству № 312937, согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1241020 и использования его в отношении товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Принимая во внимание изложенное у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 08.11.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1241020 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2017, отменить решение Роспатента от 08.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1241020 в отношении товаров 10 класса МКТУ.