


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 19.02.2020 возражение, поданное компанией Хиллс Пет Ньютришн, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017723188, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2017723188 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.06.2017 на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.08.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**SHIELD**» по международной регистрации №1343570 с приоритетом от 11.05.2017, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в

отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 31 классов МКТУ, на имя Shield Therapeutics plc, Northern Design Centre, Studio 6, 3rd Floor, Baltic Business Quarter, Gateshead Quays Gateshead, NE8 3DF.

В поступившем возражении заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1343570 не являются сходными до степени смешения. При этом основные доводы заявителя сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака – компания SHIELD TX (UK) LIMITED, не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров, что подтверждается соответствующим письмом-согласием.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723188 в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ.

Упомянутое письмо-согласие (оригинал) представлено заявителем на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.06.2017) поступления заявки №2017723188 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2017723188 с приоритетом от 09.06.2017 является комбинированным, включает графический элемент в виде треугольника с двумя выгнутыми сторонами, расположенными острым углом вниз. Внутри графического элемента расположены в две строки словесные элементы «S+OX» и «SHIELD», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где «SHIELD» в переводе с английского языка означает «щит, экран». Регистрация товарного знака по заявке №2017723188 испрашивается для товаров 05 класса МКТУ «диетические корма для домашних (комнатных) животных, разработанные и одобренные ветеринарами, способствующие уменьшению струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция» и 31 класса МКТУ «корма для домашних (комнатных) животных».




Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения словесного знака «**SHIELD**» по международной регистрации №1343570 с приоритетом от 11.05.2017, правообладателем которого согласно сведениям Международного бюро ВОИС в настоящее время является компания SHIELD TX (UK) LIMITED, Великобритания. Правовая охрана противопоставленному знаку на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 05 класса МКТУ «pharmaceuticals, medical preparations; dietetic food and substances adapted for medical use; dietary supplements for humans; pharmaceuticals, medicines preparations for the prevention and treatment of iron deficiency and anaemia in humans; vitamins and minerals for the prevention and treatment of iron deficiency and anaemia in humans; pharmaceuticals, medicines preparations consisting primarily of iron; dietary and nutritional supplements consisting primarily of iron» / «фармацевтические препараты, лекарственные средства; диетическая пища и вещества, предназначенные для медицинского применения; пищевые добавки для людей; фармацевтические препараты, лекарственные препараты для профилактики и лечения железодефицита и анемии у людей; витамины и минералы для профилактики и лечения дефицита железа и анемии у людей; фармацевтические препараты, лекарственные препараты, состоящие главным образом из железа; пищевые и пищевые добавки, состоящие главным образом из железа».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в оспариваемом решении Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от компании SHIELD TX (UK) LIMITED, в котором это лицо выражает свое согласие



относительно регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака по заявке №2017731208 для заявленных товаров 05 класса МКТУ


«диетические корма для домашних (комнатных) животных, разработанные и одобренные ветеринарами, способствующие уменьшению струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция» и 31 класса МКТУ «корма для домашних (комнатных) животных».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «**SHIELD**» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации №1343570 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. Сведения об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленного знака при сопровождении товаров 05 класса МКТУ,

относящимся к лекарственным средствам и диетическим продуктам для человека, отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1343570, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017723188 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 31 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2020, отменить решение Роспатента от 01.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017723188.