

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2023, поданное компанией МИКРОБАН ПРОДАКТС КОМПАНИ, Соединенные Штаты Америки, Северная Каролина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020760141, при этом установила следующее.

AEGIS MICROBE SHIELD

Обозначение “**AEGIS MICROBE SHIELD**” по заявке №2020760141, поданной 27.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного

знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020760141 в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы "MICROBE SHIELD" («MICROBE SHIELD» - в переводе с англ. яз. «ЩИТ ОТ МИКРОБОВ».

/см.

Интернет-источники

<https://wooordhunt.ru/ooops/wordnotfound?word=microbe+shield>,

<https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=MICROBE%20SHIELD>,

<https://translate.google.ru/?sl=en&tl=ru&text=MICROBE%20SHIELD&op=translate> и др.) не обладают различительной способностью для товаров 01, 05 классов МКТУ, поскольку характеризуют заявленные товары, указывая на их назначение, в связи с чем являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесные элементы "AEGIS", "EGIS", зарегистрированных на имя EGIS Gyogyszergyar Zrt., Kereszturi ut 30-38 H-1106 Budapest в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ знаков по международным регистрациям №590312 с приоритетом от 02.09.1992, №1205196 с приоритетом от 06.11.2013; №1202429 с приоритетом от 28.08.2013; №1097427 с приоритетом от 05.05.2011; №1097426 с приоритетом от 05.05.2011; №489832 с приоритетом от 29.01.1997, срок действия регистрации продлен до 07.12.2024.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для товаров 01, 05 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2023 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о

получении письменного согласия от владельца противопоставленных товарных знаков. Компания Egis Gyogyszergyar Zrt (ЭГИС) согласилась предоставить согласие на регистрацию обозначения «AEGIS MICROBE SHIELD» для товаров 1 и 5 классов МКТУ в отношении ограниченного перечня заявленных товаров. А именно, компания ЭГИС поставила условие о том, что заявитель должен ограничить перечень товаров следующей формулировкой: все перечисленные товары не относятся к фармацевтическим или гигиеническим препаратам или средствам для дезинфекции рук, и не предназначены для фармацевтического или гигиенического использования. С учетом выполненных требований компании Egis Gyogyszergyar Zrt предоставила письменное согласие.

При этом заявитель не согласен с выводом экспертизы о том, элемент «MICROBE SHIELD» имеет значение: «щит от микробов». По мнению заявителя, данное заявление является необоснованным. Так, заявитель ссылается на словарные источники, согласно которым, слово “microbe” в переводе с английского означает «микроб», а “shield” - “щит, экран, козырек”. С учетом фразеологической сочетаемости английских слов, заявленное обозначение может быть переведено как "микробный щит". В соответствии с толковыми словарями современного русского и английского языков, “shield/щит” - это защитное вооружение древнего воина в виде окружной или прямоугольной плоскости (из дерева, металла или жесткой кожи для предохранения от стрел, от ударов холодным оружием).

Так же «щит» это ограждение, устройство в виде металлических плит, пластин, ряда сколоченных досок. Обозначение по заявке №2020760141 заявлено для химических препаратов и антимикробных покрытий в 1 и 5 классах МКТУ, которые не являются принадлежностями или устройствами.

Заявитель не может согласиться с мнением экспертизы о том, что элемент «shield/щит» указывает/описывает назначение товаров 1 и 5 классов МКТУ. Кроме того, заявитель приводит примеры регистрационной практики Роспатента по свидетельствам №№ 805917 и 806004 в классе 1 МКТУ, в которых элементы «CHEMICAL SHIELD» и «STRESS SHIELD» не выведены из под охраны.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.04.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2020760141 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 01, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.10.2020) подачи заявки №2020760141 правовая база для оценки охранных способностей 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 за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020760141 заявлено

AEGIS MICROBE SHIELD

словесное обозначение «**AEGIS MICROBE SHIELD**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак «AEGIS» [1] по международной регистрации №590312 с приоритетом от 02.09.1992, «EGIS ONCOLOGY» [2] по международной регистрации №1205196 с приоритетом от



06.11.2013; «**EGIS Biologicals**» [3] по международной регистрации

ЭГИС – Здоровье.

№1202429 с приоритетом от 28.08.2013; « **Качество. Жизнь.** » [4] по международной регистрации №1097427 с приоритетом от 05.05.2011;

EGIS- Health.

Quality. Life. » [5] по международной регистрации №1097426 с

приоритетом от 05.05.2011; «EGIS» [6] по международной регистрации №489832 с приоритетом от 29.01.1997, срок действия регистрации продлен до 07.12.2024, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам по международным регистрациям предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено полным вхождением серия образующего элемента «EGIS» противопоставленных товарных знаков [2-3, 5] в словесный элемент «AEGIS» заявленного обозначения, что обуславливает фонетическое сходство основного индивидуализирующего элемента. Противопоставленный знак [1] полностью входит в состав заявленного обозначения, то есть обозначения характеризуются высокой степенью сходства близкой к тождеству за счет совпадения основного индивидуализирующего элемента. А словесный элемент «ЭГИС» противопоставленного знака [4] фонетически входит в словесный элемент «AEGIS» заявленного обозначения.

Таким образом, все сопоставляемые обозначения являются сходными в высокой степени.

Испрашиваемые товары 01 и 05 классов МКТУ представляют собой химические и медицинские противомикробные препараты. В свою очередь товары 01, 05 классов МКТУ противопоставленных международных регистраций представляют собой химические препараты неуточненные и санитарные, медицинские препараты, то есть являются родовыми позициями относительно испрашиваемых товаров.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям, а также

однородность товаров 01, 05 классов МКТУ, коллегия пришла к выводу о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель в свою очередь не оспаривает сходство обозначений, однако указывает на обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

На заседании, состоявшемся 20.04.2023, был представлен оригинал письма-согласия. Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ выдан компанией Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38 H-1106 Budapest, Hungary, являющейся правообладателем международных регистраций №№ 489832, 590213, 1097426, 1202429, 1205196, датирован 20.02.2023, и касается согласия с регистрацией на имя заявителя обозначения по заявке №2020760141 в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ при условии следующего ограничения: все перечисленные товары не относятся к фармацевтическим или гигиеническим препаратам или средствам для дезинфекции рук, и не предназначены для фармацевтического или гигиенического использования.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общезвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 01, 05 классов МКТУ (который был утвержден в рамках ответа Роспатента от 22.04.2022 на заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг) соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения, а также выступлению представителя заявителя на заседании, заявитель не возражает против указания неохраняемым словесного элемента «microbe», однако он оспаривает исключение из объема правовой охраны словесного элемента «shield».

Коллегия поясняет, что, несмотря на то, что словосочетание «microbe shield» не является устойчивым, грамматика английского языка допускает употребление одной и той же формы слова как в качестве существительного, так и в качестве прилагательного. Поэтому с грамматической точки зрения слова «microbe shield» могут являться словосочетанием как прилагательное, описывающее существительное. Вероятный перевод оценивается коллегией согласно словарно-справочным источникам информации. Так, слово «microbe» в переводе с английского языка на русский означает «микроб, микробный» (<https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=eng&tl=rus&text=microbe%250A%250A>), слово «shield» - «щит» (<https://translate.academic.ru//shield/ru/>; <https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=eng&tl=rus&text=shield>).

Таким образом, дословный перевод «микробный щит» воспринимается в значении «защита от микробов» учитывая не абстрактное восприятие, а восприятие с учетом испрашиваемых товаров – препаратов для предотвращения роста плесени, грибков, вирусов.

Принимая во внимание природу испрашиваемых товаров, а также словарные значения слов «microbe shield», в оспариваемом решении верно был сделан вывод о том, что данные словесные элементы являются характеризующими, указывают на назначение товаров, поэтому не соответствуют требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, с учетом снятия основания по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, обозначение по заявке №2020760141 может быть зарегистрировано с указанием в качестве неохраняемых словесных элементов «microbe shield».

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2023, отменить решение Роспатента от 28.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020760141.