

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.12.2023, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1226331 (далее – решение Роспатента), поданное Эмбекта Корп., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «AUTOSHIELD DUO» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 06.08.2014 за №1226331 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Путем последующего указания от 13.04.2023 правовая охрана распространена на территорию Российской Федерации.

Решением Роспатента от 15.11.2023 знаку по международной регистрации №1226331 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «**BD AUTOSHIELD**» по свидетельству №551605, зарегистрированным на имя Бектон, Дикинсон энд Компани (корпорация штата Нью-Джерси), 1 Бектон Драйв,

Франклин Лейкс, Нью-Джерси 07417, Соединенные Штаты Америки (US) для однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 08.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.11.2023, отметив, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1226331 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

Сравниваемые товарные знаки, по мнению заявителя, не могут быть смешаны потребителем ввиду наличия фонетических, семантических и графических различий. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются по длине, количеству слогов и звуков. Элемент «DUO» заявленного обозначения и элемент «BD» противопоставленной регистрации являются неотъемлемой частью этих товарных знаков.

Также заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака, компания Бектон, Дикинсон энд Компани, постепенно отказывается от бренда «BD AUTOSHIELD», передав лицензию компании Embecta Corp. (заявителю).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.11.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1226331 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

На заседании коллегии 18.01.2024 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №551605 (1).

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

С учетом даты (13.04.2023) расширения международной регистрации рассматриваемого знака на территорию Российской Федерации правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

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

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.

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

Знак по международной регистрации №1226331 представляет собой словесное обозначение «AUTOSHIELD DUO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 10 класса МКТУ «*medical needles*» (*медицинские иглы*).

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствует принадлежащий иному лицу словесный знак «**BD AUTOSHIELD**» по свидетельству №551605, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №551605 предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ «медицинские иглы».

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 15.11.2023.

Заявитель получил письменные согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака, в котором Бектон, Дикинсон энд Компани (корпорация штата Нью-Джерси), Соединенные Штаты Америки, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1226331 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ на имя заявителя.

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.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №551605 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя. Следовательно, знаку по международной регистрации №1226331 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 10 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2023, отменить решение Роспатента от 15.11.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1226331 в отношении товаров 10 класса МКТУ «medical needles».**