

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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 за № 644/261. вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное МИКРОБАН ПРОДАКТС КОМПАНИ (корпорация штата Северная Каролина), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020760128, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **AEGIS** по заявке №2020760128, поданной 27.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 и 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.12.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020760128 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку тождественно со знаком **AEGIS** по международной регистрации №590312 с приоритетом 02.09.1992 – (1) и сходно до степени смешения со следующими знаками:



- по международной регистрации №1205196 с



приоритетом 06.11.2013 – (2);

ЭГИС – Здоровье.

регистрации №1202429 – (3); **Качество. Жизнь.** по международной

EGIS- Health.
Quality. Life.

регистрации №1097427 с приоритетом от 05.05.2011 – (4);

по международной регистрации №1097426 с приоритетом от 05.05.2011 – (5);

EGIS по международной регистрации №489832 с приоритетом от 29.01.1997 –

(6); **XEGIS** по международной регистрации №1182585 с приоритетом от

26.04.2013 – (7); **RALEGIS** по международной регистрации №1090092 с

приоритетом от 11.07.2011 – (8); **TAXEGIS** по международной регистрации

№964196 с приоритетом от 07.04.2008 – (9), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя Egis Gyogyszergyar Zrt., Budapest в отношении однородных товаров 01, 05 классов МТКУ.

В Роспатент 27.04.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 01 и 05 классов МТКУ 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»;

- в отношении уточненного перечня товаров правообладатель противопоставленных знаков предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020760128;

- в письме-согласии также указано, что регистрация товарного знака «AEGIS» на имя МИКРОБАН ПРОДАКТС КОМПАНИ не будет вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, предложенных под соответствующими товарными знаками;

- заявитель также отмечает, что заявитель – американская компания «МИКРОБАН ПРОДАКТС КОМПАНИ» является мировым лидером в области повышения качества промышленной продукции, а также товаров народного потребления, путем нанесения на поверхность товаров активных действующих веществ, препятствующих распространению бактерий. Технология «AEGIS» предназначена для защиты тканей и вспененных материалов от образования неприятного запаха вызванного ростом бактерий и применяется в качестве долговременной обработки ткани или вспененных материалов (сведения с сайта <https://www.microban.com/odor-control/technologies/aegis>);

- в тоже время деятельность компания Egis Gyogyszergyar Zrt – правообладателя противопоставленных товарных знаков связана с производством фармацевтических препаратов. Информация о деятельности компании доступна на официальном сайте по адресу <https://ru.egis.health/>.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020760128 в отношении уточненного перечня товаров 01, 05 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

1. Распечатка с сайта компании заявителя <https://www.microban.com/odor-control/technologies/aegis>;

2. Распечатка с сайта компании Egis Gyogyszergyar Zrt <https://ru.egis.health/>;

3. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2020760128 с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.10.2020) поступления заявки №2020760128 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

AEGIS

Заявленное обозначение **AEGIS** по заявке №2020760128 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения правовая охрана испрашивается в отношении уточненного перечня товаров:

- 01 класса МКТУ - *химические препараты для нанесения на текстиль, предотвращающие образование неприятных запахов; химикаты ингибирующие плесень для предотвращения роста плесени; химические препараты для предотвращения появления плесени; все перечисленные товары не относятся к фармацевтическим или гигиеническим препаратам или средствам для дезинфекции рук, и не предназначены для фармацевтического или гигиенического использования;*

- 05 класса МКТУ - *антимикробные и противовирусные покрытия для предотвращения роста плесени, бактерий, вирусов и грибов на различных поверхностях; антимикробные и противовирусные добавки, добавляемые в*

текстиль»; все перечисленные товары не относятся к фармацевтическим или гигиеническим препаратам или средствам для дезинфекции рук, и не предназначены для фармацевтического или гигиенического использования.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении по результатам экспертизы были противопоставлены:

- знак **AEGIS** по международной регистрации №590312 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МТКУ «*Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, aliments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants* Фармацевтические, ветеринарно-санитарные препараты, диетические продукты, адаптированные для медицинского применения, продукты детского питания; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства»;



- знак по международной регистрации №1205196 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МТКУ «*Préparations pharmaceutiques et d'hygiène; préparations diététiques à usage médical; préparations de vitamines, compléments alimentaires minéraux, compléments alimentaires diététiques, emplâtres, pansements chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire et cires dentaires; désinfectants* / фармацевтические и санитарно-гигиенические препараты; диетические препараты, адаптированные для медицинского применения; витаминные препараты, минеральные добавки к пище, БАДы к пище, пластыри, перевязочные материалы; стоматологические пломбировочные материалы и зубные воски; дезинфицирующие средства»;



- знак

EGIS Biologicals

по международной регистрации №1202429 –

(3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МТКУ «*Préparations pharmaceutiques et d'hygiène; préparations diététiques à usage médical; préparations de vitamines, suppléments alimentaires minéraux, compléments alimentaires diététiques, emplâtres, étoffes pour pansements; matériaux d'obturation dentaire et cires dentaires; désinfectants / фармацевтические и санитарно-гигиенические препараты; диетические препараты, адаптированные для медицинского применения; витаминные препараты, минеральные добавки к пище, БАДы к пище, пластыри, ткани перевязочные; стоматологические пломбировочные материалы и зубные воски; дезинфицирующие средства*»;

ЭГИС – Здоровье.

- знак

Качество. Жизнь.

по международной регистрации №1097427 –

(4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МТКУ «*Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène; substances diététiques à usage médical; compositions de vitamines, compléments alimentaires à base de minéraux; compléments diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides / фармацевтические, ветеринарно-санитарные препараты; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; витаминные композиции, пищевые добавки на основе минералов; биологически активные добавки для медицинского применения; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления слепков зубов; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредителей; фунгициды*»;

EGIS- Health.

Quality. Life.

- знак

по международной регистрации №1097426 –

(5), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена

в отношении следующих товаров 05 класса МТКУ *«Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène; substances diététiques à usage médical; compositions de vitamines, compléments alimentaires à base de minéraux; compléments diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides / фармацевтические, ветеринарно-санитарные препараты; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; витаминные композиции, пищевые добавки на основе минералов; биологически активные добавки для медицинского применения; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления слепков зубов; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредителей; фунгициды»;*

- знак **EGIS** по международной регистрации №4898327 – (6), правовая

охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 01 класса МКТУ *«Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; produits chimiques destinés à conserver les aliments / химикаты для использования в промышленности, науке, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве, лесном хозяйстве; химикаты для консервирования продуктов»* и товаров 05 класса МТКУ *«Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; aliments diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides / Фармацевтическая, ветеринарная и санитарная продукция; диетическое питание, адаптированное для медицинского применения, питание для детей раннего возраста; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления слепков зубов; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредителей; фунгициды; гербициды»;*

- знак **XEGIS** по международной регистрации №1182585 – (7), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«Préparations pharmaceutiques à usage humain / Фармацевтические препараты для человека»*;

- знак **RALEGIS** по международной регистрации №1090092 – (8), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«Préparations pharmaceutiques pour êtres humains / Фармацевтические препараты для человека»*;

- знак **TAXEGIS** по международной регистрации №964196 – (9), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«Préparations pharmaceutiques à usage humain / Фармацевтические препараты для человека»*.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они тождественны.

Вместе с тем, с учетом того, что заявитель уточнил перечень товаров 01, 05 классов МКТУ формулировкой *«все перечисленные товары не относятся к фармацевтическим или гигиеническим препаратам или средствам для дезинфекции рук, и не предназначены для фармацевтического или гигиенического использования»*, коллегия полагает, что товары уточненного перечня и товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака (1) не являются однородными, поскольку имеют разное назначение и круг потребителей.

С учетом изложенного данное противопоставление может быть снято.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2-9) показал, что они содержат фонетически и визуально сходные словесные элементы «AEGIS» - «EGIS» - «ЭГИС» - «XEGIS» - «RALEGIS» - «TAXEGIS».

В возражении сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Сопоставляемые товары 01, 05 классов МКТУ, указанные в уточненном перечне, и в перечне противопоставленных знака (2-9), неоднородны, поскольку имеют разное назначение и круг потребителей.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленных знаков предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020760128 в отношении уточненного перечня товаров 01, 05 классов МКТУ, в котором указал, что регистрация товарного знака «AEGIS» на имя МИКРОБАН ПРОДАКТС КОМПАНИ не будет вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (2-9) не являются тождественными, в силу того, что сравниваемые словесные элементы состоят из разного состава букв и звуков, противопоставленные знаки (2, 3) включают изобразительные элементы; противопоставленные знаки (2-5) включают дополнительные словесные элементы.

Заявитель – американская компания «МИКРОБАН ПРОДАКТС КОМПАНИ» является мировым лидером в области производства материалов с антибактериальными и антигрибковыми свойствами. Технология «AEGIS» применяется к полимерным материалам, керамике, текстилю, материалам транспортной промышленности и другой продукции и предназначена для защиты материалов от бактерий и неприятных запахов (сведения с сайта <https://www.microban.com/odor-control/technologies/aegis>).

В тоже время Egis Gyogyszergyar Zrt (правообладатель противопоставленных товарных компания) является фармацевтической компанией, деятельность которой связана с производством фармацевтических препаратов и пищевых добавок (сведения с сайта <https://ru.egis.health/>).

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [3], 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 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 01, 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2022, отменить решение Роспатента от 30.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020760128.