

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 21.08.2024 возражение компании BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft, Германия (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1732700.

Международная регистрация №1732700 знака «EMZYPRA» с конвенционным приоритетом от 19.10.2022 произведена Международным Бюро ВОИС 21.03.2023 в отношении товаров 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft, Glienicker Weg 125, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin (DE)).

Роспатентом 22.04.2024 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1732700 для всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 22.08.2023, знак по международной регистрации №1732700 является сходным до степени смешения с товарными знаками:

- «ENZYMPRO» [1] (международная регистрация №1049174 с приоритетом от 07.07.2010), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03, 05, 29, 30, 44 классов МКТУ на имя компании enzymPro AG, Böhleli 7, CH-9050 Appenzell (CH);

- «IMZEPAR» [2] (международная регистрация №1177093 с приоритетом от 15.04.2015), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании UCS BIOPHARMA SRL, Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles (BE).

В поступившем возражении заявитель указывает на то, что срок действия правовой охраны противопоставленного знака [2] истек и не был продлен его правообладателем. Тем самым в настоящее время указанное противопоставление было преодолено.

Кроме того, между заявителем и правообладателем вышеуказанного знака [1] заключено соглашение о сосуществовании, в котором указано, что правообладатель товарного знака «ENZYMPRO» по международной регистрации №1049174 дает свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию товарного знака «EMZYPR» по международной регистрации №1732700 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1732700 для всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Возражение сопровождается копией сведений из Торгового реестра относительно правообладателя противопоставленного знака [1] и оригинал соглашения о сосуществовании.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.10.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1732700 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звучков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

Знак «EMZYPPRA» по международной регистрации №1732700 с конвенционным приоритетом от 19.10.2022 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1732700 испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ:

03 класс МКТУ – *«balms; cosmetics; dentifrices; herbal extracts for cosmetic purposes; lavender oil; mouthwashes; shampoos; vaginal washes»;*

05 класс МКТУ – *«pharmaceuticals; dietetic substances adapted for medical use».*

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1732700 для заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных знаков «ENZYMPRO» [1] по международной регистрации №1049174 с приоритетом от 07.07.2010, «IMZEPAR» [2] по международной регистрации №1177093 с приоритетом от 15.04.2015, принадлежащих иным лицам.

Между тем при сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1732700 и противопоставленных знаков [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента.

Так, срок действия правовой охраны знака [2] по международной регистрации №1177093 истек и не был продлен его правообладателем, что привело к прекращению правовой охраны этого знака. Тем самым оснований для его противопоставления в настоящее время более не имеется.

Также между заявителем и правообладателем противопоставленного знака [1] по международной регистрации №1049174 было заключено соглашение о сосуществовании, в соответствии с условиями которого правообладатель знака по международной регистрации №1049174 дает свое безотзывное и бессрочное согласие

на регистрацию знака по международной регистрации №1732700 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

Так, сравниваемые знаки «EMZYPRA» и «ENZYMPRO» [1] не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку, в частности, имеются различия в их буквенном и звуковом составе. Также противопоставление [1] не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие согласия от правообладателя противопоставленного знака [1] для заявленного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1732700. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2024, отменить решение Роспатента от 22.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1732700 в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.