

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), рассмотрела поступившее 10.09.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИННЕО», г. Красногорск (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023740479, при этом установила следующее.

Заявка №2023740479 на регистрацию словесного обозначения «ЭНЗИДЕРМ» была подана на имя заявителя 15.05.2023 в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 21.06.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

В отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ИНЗАТЕРМ», по свидетельству № 921703, дата приоритета 30.05.2022, срок действия до 30.05.2032, зарегистрированным на имя ООО "АТОМИНПРОМ", Москва в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ЭКСИДЕРМ» по свидетельству № 241718, дата приоритета 28.12.2001, срок действия продлен до 28.12.2031, зарегистрированным на имя Хмелевской Ольги Михайловны, г. Ульяновск, в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем не оспаривается сходство сравниваемых обозначений, вместе с тем им было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака «ЭКСИДЕРМ» по свидетельству №241718 на регистрацию товарного знака по заявке №2023740479 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 10.09.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, в товаров 03 и 05 класса МКТУ.

Заявителем 30.09.2024 был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака «ЭКСИДЕРМ» по свидетельству №241718.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.05.2023) заявки №2023740479 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение « ЭНЗИДЕРМ » выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению согласно решению Роспатента от 21.06.2024 была предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Согласно рассматриваемому возражению заявитель просит предоставить правовую охрану в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены товарные знаки «ИНЗАТЕРМ» по свидетельству № 921703, «ЭКСИДЕРМ» по свидетельству № 241718.

Поскольку заявитель не оспаривает противопоставление товарного знака «ИНЗАТЕРМ» по свидетельству № 921703, правовая охрана которого действует в отношении услуг 35 класса МКТУ, и не испрашивает правовую

охрану в отношении услуг 35 класса МКТУ, то данное противопоставление может быть снято.

Следует отметить, что в своем возражении заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ЭКСИДЕРМ» по свидетельству № 241718, а также однородность товаров 03 и 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 21.06.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [1] правообладателя противопоставленного товарного знака «ЭКСИДЕРМ» по свидетельству № 241718 на регистрацию товарного знака « ЭНЗИДЕРМ » по заявке №2023740479 на имя заявителя в отношении товаров:

03 класса МКТУ, а именно: *«кремы для кожи; кремы для отбеливания кожи; кремы косметические; маски для лица, пропитанные косметическими средствами; маски косметические; маски листовые для косметических целей; накладки для глаз гелевые косметические; патчи для глаз гелевые косметические; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты коллагеновые для косметических целей; средства косметические; средства увлажняющие для кожи для косметических целей; сыворотки для косметических целей; тоники для косметических целей»;*

05 класса МКТУ, а именно: *«биологические кожные имплантаты; капсулы для фармацевтических целей; кремы для ухода за кожей фармацевтические; наполнители кожные инъекционные/филлеры дермальные инъекционные; препараты биологические для медицинских целей; препараты для обработки ожогов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты с микроэлементами для человека; препараты ферментативные для медицинских целей средства*

дерматопротекторные; средства для кожи, используемые в медицинских целях; тампоны для заживления ран; фармацевтические препараты на основе гиалуроновой кислоты, в том числе для подкожных инъекций, в том числе содержащие витамины, аминокислоты, минералы и коэнзимы; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления

которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023740479 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.09.2024, изменить решение Роспатента от 21.06.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023740479.