

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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 10.04.2025, поданное Индивидуальным предпринимателем Барулиным Дмитрием Евгеньевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023754086, при этом установлено следующее.

TESTOFEN

Обозначение « **TESTOFEN** » по заявке №2023754086, поданной 21.06.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 17.06.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023754086 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в

регистрации товарного знака отказано. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, оно сходно до степени смешения с ранее

ZESTOFEN

зарегистрированным товарным знаком « » по свидетельству №664786 с приоритетом от 17.08.2017 года, зарегистрированным на имя Мапаэкс Консьюмер Хелфкеа Прайвит Лимитед, Е-7, НИГ-500, Арупа Колони, Бхопал, Мадхья-Прадеш - 462016, Индия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товаром 05 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие

TESTOFEN

сходства до степени смешения заявленного обозначения « » и

ZESTOFEN

противопоставленного товарного знака « » по свидетельству №664786, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2023754086 от правообладателя этого противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента от 17.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Оригинал указанного письма-согласия представлен в материалы дела 16.05.2025. Согласие выдано Мапаэкс Консьюмер Хелфкеа Прайвит Лимитед,

Е-7, HIG-500, Арура Колони, Бхопал, Мадхья-Прадеш - 462016, Индия, правообладателем товарного знака по свидетельству №664786, и относится ко всем заявленным товарам и услугам 05 и 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (21.06.2023) подачи заявки №2023754086 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 об отказе в 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, регистрационный № 38572 (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, охранямыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации 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 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

TESTOFEN

Словесное обозначение « » по заявке №2023754086, поданной 21.06.2023, включает словесный элемент «TESTOFEN», выполненный буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака, выдано свидетельство №1032612.

Регистрации заявленного обозначения для заявленных товаров 05 класса

ZESTOFEN

МКТУ препятствовал товарный знак « » по свидетельству №664786, зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель обратил внимание на обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К такому обстоятельству относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении приведенных в письме товаров 05 класса МКТУ, а именно: «*добавки витаминные в виде пластиреi; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; жир рыбий; иммуностимуляторы; добавки биологически активные минеральные; добавки к пище биологически активные и питательные; спортивное питание» и услуг 35 класса МКТУ «*агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиа-средствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные**

[коммерческая помощь]; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги интернет-магазинов по розничной и оптовой продаже товаров».

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия. При этом выданное 04.09.2024 согласие относится ко всем заявленным товарам и услугам.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем документа и вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2025, изменить решение Роспатента от 17.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023754086.