

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.03.2025 возражение, поданное ООО «ЭНТОД ЛАБ РУС», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023816176, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «Entod» по заявке №2023816176 с датой поступления от 24.11.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 06, 16, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.01.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023816176 в отношении всех товаров 06, 16, 20, 21 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 05 класса МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 05 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Выводы заключения мотивированы следующим.

По сведениям сети Интернет заявленное обозначение служит для индивидуализации товаров, однородных заявленным, производителем которых является компания «ENTOD», Индия, основанная в 1977 году фармацевтом Г.В. Масуркаром и являющаяся крупным производителем в области офтальмологии и дерматологии (<https://entodpharma.com/about-us>).

Из вышесказанного следует, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя заявленных товаров 05 класса МКТУ и не может быть зарегистрировано для них на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 17.01.2025, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента от 17.01.2025 только в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей»;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу №СИП-

672/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу №СИП-929/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу №СИП-577/2020);

- Роспатент не предоставил никаких доказательств возникновения ассоциативной связи между заявленным обозначением и продукцией какого-либо иного производителя товаров, отличного от заявителя (например, затрат на рекламу, территорию продаж продукции, интенсивности использования обозначения, сведений об информированности потребителей, объеме реализованной продукции и так далее);

- приведенный экспертизой сайт <https://entodpharma.com/about-us> содержит в себе информацию, написанную на английском языке, ввиду чего он не предназначен для среднего российского потребителя;

- иных доказательств использования указанной компанией спорного обозначения экспертизой представлено не было, а также отсутствуют доказательства реализации продукции на территории Российской Федерации до даты подачи заявки. В связи с указанными обстоятельствами, у российского потребителя не могла сформироваться необходимая ассоциативная связь, а возможность введения потребителей в заблуждение является субъективным мнением экспертизы;

- заявитель получил разрешительное письмо от компании «ENTOD» (приложение №1), в котором данная компания предоставила согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей»;

- соответственно, заявитель полагает, что заявленное обозначение не будет вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение

Роспатента от 17.01.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 06, 16, 20, 21 классов МКТУ, правовая охрана которым была предоставлена решением Роспатента от 17.01.2025, а также в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей».

Заявителем 19.05.2025 был направлен в материалы дела оригинал разрешительного письма от компании «ENTOD» (приложение №1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующие.

С учетом даты подачи (24.11.2023) заявки №2023816176 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «**Entod**» является комбинированным, состоит из графических элементов, образующих букву «E», а также из словесного элемента «ntod», выполненного жирным шрифтом, заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 06, 16, 20, 21 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 17.01.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия указывает, что заявитель в возражении от 06.03.2025 оспаривал решение Роспатента от 17.01.2025 только в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ в силу того, что оно воспроизводит название бренда, используемого компанией «ENTOD», Индия, для маркировки товаров, однородных заявлением товарам (<https://entodpharma.com/about-us>), в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Необходимо учитывать, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с

иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Коллегия указывает, что приведенная экспертизой ссылка <https://entodpharma.com/about-us> выполнена на английском языке, при этом, представляется сомнительным, что средний российский потребитель мог с ней ознакомиться.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в решении Роспатента от 17.01.2025 не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компании «ENTOD», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 05 класса МКТУ, выпускаемых данным юридическим лицом под рассматриваемым обозначением.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «Entod» будет ассоциироваться именно с компанией «ENTOD», Индия, и, как следствие, при восприятии товаров, маркованных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 17.01.2025, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Дополнительно, коллегия учла представленное заявителем разрешительное письмо от компании «ENTOD» (приложение №1), в котором последняя предоставила согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей». По тексту данного документа также указывалось, что предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «Entod» по заявке №2023816176 на территории Российской Федерации не повлечет за собой нарушения прав вышеуказанной индийской компании, равно как и не будет вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2025, изменить решение Роспатента от 17.01.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023816176.