

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.02.2025, поданное компанией «Берлин-Хеми АГ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации знака по международной регистрации №1731008, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**ЭНДУРАХ**» №1731008 произведена Международным Бюро ВОИС 17.03.2023 (19.10.2022 - конвенционный приоритет) на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 25.04.2024 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1731008 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Для заявленных товаров 05 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1731008 было отказано по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «ЭНДУРО» по свидетельству №978465 (ранее заявка №2022754828) с приоритетом 10.08.2022, зарегистрированным в отношении товаров и услуг 01, 05, 31, 40 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ветфармстандарт», 125445, МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОВРИНО, УЛ. СМОЛЬНАЯ, Д. 24Д,

- «ENDUR-ACIN» по свидетельству №126718 с приоритетом 23.08.1993, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя «Инновайт, Инк.», 9914 СВ Тайгард Авеню, Тайгард, Орегон 97223 (США).

Экспертиза сняла в качестве противопоставления товарный знак «ENDURANCE» по международной регистрации №830234 в связи с предоставлением письма-согласия.

В поступившем возражении 24.02.2025 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

В настоящем возражении заявитель не оспаривает решение Роспатента в части противопоставления товарных знаков по свидетельствам №978465, №126718.

Сообщается, что между заявителем и правообладателем товарного знака «ЭНДУРО» (свидетельство №978465), ООО «Ветфармстандарт», заключено соглашение о сосуществовании, в котором указано, что правообладатель товарного знака «ЭНДУРО» дает свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию товарного знака «ЭНДУРАХ» по международной регистрации №1731008 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ (Приложение 1).

Компания «Инновайт, Инк.», правообладатель товарного знака «ENDUR-ACIN» по свидетельству №126718, также выдала письмо-согласие на регистрацию товарного знака «ЭНДУРАХ» по международной регистрации №1731008 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ (Приложение 2).

Оригинал соглашения и письма-согласия представлены на заседании коллегии 10.04.2025.

Кроме того, на заседании коллегии заявитель сообщил о подаче заявления в МБ ВОИС об ограничении перечня товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации следующим образом: «Pharmaceuticals, except for nicotinic acid tablets; dietetic substances adapted for medical use, except for nicotinic acid tablets» (фармацевтические препараты, за исключением таблеток никотиновой кислоты; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, за исключением таблеток никотиновой кислоты) (Приложение 3, 4). В корреспонденции от 27.05.2025 заявитель сообщил о внесении указанных изменений (Приложение 5).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1731008 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Соглашение о существовании от ООО «Ветфармстандарт» (оригинал),
2. Письмо-согласие от «Инновайт, Инк.» (оригинал),
3. Распечатка сведений об ограничении перечня с сайта МБ ВОИС,
4. Копия формы ММ6, поданной в МБ ВОИС,
5. Копия письма МБ ВОИС от 14.04.2025.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты 17.03.2023 (19.10.2022 - конвенционный приоритет) регистрации в МБ ВОИС правовая база для оценки охраноспособности 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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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 звуков, 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, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).

Товарный знак «**ЭНДУРАХ**» по международной регистрации №1731008 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита черного цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ была предоставлена в соответствии с решением Роспатента в полном объеме.

В рамках поданного возражения заявителем оспаривается предоставление правовой охраны в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Экспертиза сняла в качестве противопоставления товарный знак «ENDURANCE» по международной регистрации №830234 в связи с предоставлением письма-согласия. Вместе с тем, заявитель также отмечает, что в настоящее время срок действия указанной международной регистрации истек.

Также экспертизой были противопоставлены:

[1] словесный товарный знак «**Эндуро**» по свидетельству №978465 (ранее заявка №2022754828), выполнен буквами кириллического алфавита стандартным

шрифтом, правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ,

[2] словесный товарный знак «**ENDUR-ACIN**» по свидетельству №126718, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Вместе с тем при сопоставительном анализе международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Заявителем были получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [2] в отношении предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1731008 в отношении испрашиваемых товаров 05 класса 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 правообладателей 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:

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 товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**ЭНДУРАХ**» и «**Эндуро**», «**ENDUR-ACIN**» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки [1], [2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

В соответствии с представленными заявителем материалами (Приложение 5) в перечень испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ знака по международной регистрации №1731008 были внесены следующие ограничения: «*Pharmaceuticals, except for nicotinic acid tablets; dietetic substances adapted for medical use, except for nicotinic acid tablets*» (фармацевтические препараты, за исключением таблеток никотиновой кислоты; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения, за исключением таблеток никотиновой кислоты).

Следует отметить, что ограниченный перечень товаров 05 класса МКТУ международной регистрации №1731008 совпадает с перечнем товаров 05 класса МКТУ, указанный в письме-согласии от владельца противопоставленного товарного знака [2]. Согласие от владельца противопоставленного товарного знака [1] выдано в отношении следующего перечня товаров 05 класса МКТУ: «*фармацевтические препараты; диетические субстанции, адаптированные для медицинского применения*», включающего позиции товаров 05 класса МКТУ более широкого перечня.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [2] для товаров 05 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1731008, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие писем-согласий устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1731008 в отношении указанных товаров 05 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.02.2025, отменить решение Роспатента от 25.04.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1731008 в отношении всех испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в регистрации.