

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 возражение, поступившее 06.07.2021, поданное компанией «LABORATOIRES FILL-MED», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 09.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1344132 в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1344132, произведенной Международным Бюро ВОИС 27.12.2016, на имя заявителя, испрашивалась с даты территориального расширения на территорию Российской Федерации 25.06.2019, в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1344132 представляет собой буквенное обозначение «NCTF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 09.03.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1344132 было основано на предварительном отказе от 24.01.2020. Доводы экспертизы сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1344132 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, сочетание которых не имеет словесного характера, не воспринимается как слово какого-либо языка и не имеет запоминающегося графического исполнения;
- представленные документы не доказывают приобретенную различительную способность знака по международной регистрации № 1344132.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.07.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.03.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с экспертизой в части противоречия знака по международной регистрации № 1344132 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ, в связи с чем, не оспаривает решение Роспатента в этой части;
- заявленный знак является международным знаком, зарегистрированным в стране происхождения (регистрации во Франции № 4283882 от 21.10.2016 и № 4324187 от 14.04.2017);
- обозначение «NCTF» уже воспринималось потребителями как обозначение товаров заявителя до даты территориального расширения знака по международной регистрации № 1344132 на Российскую Федерацию);
- заявитель является медицинским подразделением компании «LABORATOIRES FILORGA S.A.S.» - ведущего французского производителя антивозрастной косметики. Основанная в 1978 г. доктором Мишелем Торджманом, известным специалистом в области эстетической медицины, компания «FILORGA» (ФИЛОРГА) быстро приобрела всемирную известность в сегменте антивозрастной косметики;
- в 2016 г. медицинское подразделение компании «LABORATOIRES FILORGA» открыло собственный завод по производству инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты;

- в 2018 г. медицинское подразделение компании «LABORATOIRES FILORGA S.A.S.» получило название «FILL-MED» (ФИЛЛ-МЕД);
- препарат «NCTF» - это разработанный медицинским подразделением «LABORATOIRES FILORGA S.A.S.» омолаживающий комплекс, созданный на основе гиалуроновой кислоты и содержащий 54 дополнительных компонента для активации омолаживающих процессов в коже. Он используется как основа мезотерапии и входит в состав многих косметических средств;
- ООО «М-Сити» являлось дистрибьютором «LABORATOIRES FILL-MED» как в сегменте дермальных материалов для внутрикожной имплантации («NCTF 135», «NCTF 135HA», «NCTF 135HA+»), так и в сегменте косметики для домашнего использования (полиревитализирующая сыворотка с «NCTF», «NCTF гель»);
- с 2014 г. исключительным дистрибьютором компании «LABORATOIRES FILLMED» в нашей стране в сегменте дермальных материалов для внутрикожной имплантации является основанная в 2007 году компания ООО "ИПСЕН";
- в числе прочих товаров компании «LABORATOIRES FILL-MED» ООО "ИПСЕН" ввозит на территорию Российской Федерации и продает маркированные обозначением «NCTF» наборы для мезотерапии - мезококтейли (являющиеся фармацевтическими препаратами) со шприцами, предназначенные для применения врачами-косметологами;
- продукция, маркированная обозначением «NCTF», внесена в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РМИ);
- поскольку применение дермальных материалов для внутрикожной имплантации, маркированных обозначением «NCTF», требует специальной подготовки, то их реклама не допускается иначе, как «в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях» (ст. 24 (8) Закона о рекламе от 13.03.2006 № 38-ФЗ);

- реклама мезококтейлей «NCTF» присутствует исключительно в местах проведения соответствующих мероприятий для специалистов - конгрессов, семинаров, мастер-классов и т.п.;
- заявителем приводятся фотографии макета стенда ООО «ИПСЕН» на VI Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», проходившем 6-8 декабря 2018 г. в Москве. На стенде ООО «ИПСЕН» видны фотографии продукции «NCTF»;
- исследование американской компании «IQVIA» показало, что «NCTF» является самым широко используемым брендом в России среди мезопрепаратов. Его доля на рынке составляет 15%, то есть он вводится в России каждому 6-ому пациенту, которому проводится мезотерапия;
- заявителем представлены образцы рекламных материалов, сведения о мастер-классах, грузовые таможенные декларации, объемы поставок за период 2016 - 2020 гг.;
- знак по международной регистрации № 1344132 уже получил регистрацию во Франции (страна происхождения), ЕС, Республике Корея, Китае, Турции, Украине, Алжире, Швейцарии, Израиле, Казахстане, Сингапуре, Новой Зеландии, Австралии, Японии, на Филиппинах, в Иране, Марокко и т.п.;
- на дату территориального расширения международной регистрации № 1344132 на Россию (25.06.2019) обозначение «NCTF» в силу его длительного и интенсивного использования в отношении заявленных товаров 05 и 10 классов МКТУ приобрело различительную способность.

В возражении, поступившем 06.07.2021, изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1344132 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.filorga.ru – [1];

- информация о препаратах «NCTF» для внутрикожной имплантации и инструкция по их применению – [2];
- информация о косметике «NCTF» для домашнего использования с сайта www.iledebeaute.ru – [3];
- копия договора об исключительной дистрибуции между «LABORATOIRES FILORGA S.A.S.» и ООО «М-Сити» на поставку продукции «NCTF» – [4];
- скриншоты сайта www.ipsen.com/russia – [5];
- копия соглашения о дистрибуции и продвижении от 01.07.2014, заключенного «LABORATOIRES FILORGA S.A.S.» с компанией «IPSEN PHARMA S.A.S.» (с частичным переводом на русский язык) – [6];
- копия страницы сайта РМИ – [7];
- копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия «NCTF» – [8];
- письмо ООО "ИПСЕН" об объемах поставок продукции «NCTF» в Российскую Федерацию, дистрибьюторах компании ООО "ИПСЕН" в регионах, а также о проводимых в России мероприятиях в сфере эстетической медицины – [9];
- фотографии макета стенда ООО "ИПСЕН" с конгресса – [10];
- исследование американской компании «IQVIA» – [11];
- копия сертификата участника научно-практического семинара – [12];
- образец информационного согласия пациента на проведение косметологических процедур – [13];
- копия программы Мастер-классов «ИПСЕН» – [14];
- утвержденные образцы рекламных модулей, мобильных стендов, листовок и брошюр – [15];
- расписание мастер-классов – [16];
- грузовая таможенная декларация – [17];
- таблица с общим указанием объемов поставок различных препаратов «NCTF» в Россию за 2016-2020 гг. – [18];
- распечатки страниц ссылок из поискового ресурса Яндекс – [19];
- сведения о регистрациях в других странах – [20];

- сведения об упаковках, инструкции по применению, буклеты, фотографии продукции и упаковки – [21].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 06.07.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.06.2019) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации № 1344132 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности

использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Знак по международной регистрации № 1344132 представляет собой обозначение «NCTF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ («cosmetics; cosmetic preparations, cosmetic creams, cosmetic lotions and gels for skin, face, neck and lip care and appearance improvement» / «косметика; косметические препараты, косметические кремы, косметические лосьоны и гели для ухода за кожей лица, шеи и губ и улучшения внешнего вида»), 05 класса МКТУ («pharmaceutical products for skin care» / «фармацевтические препараты для ухода за кожей»), 10 класса МКТУ («hypodermic syringes for medical use for injecting a product with a view to filling in wrinkles» / «шприцы для подкожных инъекций медицинского назначения для инъекций продукта с целью заполнения морщин»).

Решение Роспатента от 09.03.2021 в отношении товаров 03 класса МКТУ заявителем не оспаривается и заявитель согласен с доводами экспертизы.

Знак по международной регистрации № 1344132 представляет собой сочетание заглавных букв латинского алфавита «NCTF». Все элементы выполнены стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного графического исполнения. Сочетание ряда согласных букв «NCTF» неудобопроизносимо с точки зрения русского языка, следовательно, довод экспертизы, о том, что знак по международной регистрации № 1344132 не обладает различительной способностью в силу отсутствия словесного характера, является обоснованным. Отсутствие графической проработки элементов знака по международной регистрации № 1344132 не позволяет воспринимать обозначение как запоминающуюся композицию элементов.

С учетом изложенного знак по международной регистрации № 1344132 не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Выводы коллегии основаны на отсутствии различительной способности знака.

Вместе с тем заявителем представлены документы [1-21], свидетельствующие, по его мнению, о том, что знак по международной регистрации № 1344132 приобрел различительную способность и выполняет индивидуализирующую функцию товаров 05, 10 классов МКТУ заявителя в результате его использования, в том числе до даты территориального расширения на территорию Российской Федерации (25.06.2019 г.).

Анализ имеющихся документов показал следующее.

Распечатки с сайта www.filorga.ru [1] содержит сведения о лаборатории и бренде «FILORGA» и не содержит сведений о заявленном знаке.

Согласно сайтам сети Интернет [1,2] заявитель является медицинским подразделением компании «LABORATOIRES FILORGA S.A.S.» - французского производителя антивозрастной косметики. Вместе с тем, каких-либо договоров, подтверждающих данный довод, не представлено. Согласно договору [4] между «LABORATOIRES FILORGA S.A.S.» и ООО «М СИТИ», последний является дистрибьютором продукции «NCTF» на территории Российской Федерации. Согласно информации из сети Интернет и соглашению о дистрибуции и продвижении от 01.07.2014 [5,6], заключенного между «LABORATOIRES FILORGA S.A.S.» с компанией «IPSEN PHARMA S.A.S.», последний является дистрибьютором

продукции «NCTF» и «FILORGA» на территории Российской Федерации. Документы [7], регистрационные удостоверения [8] касаются медицинских изделий «NCTF» (в том числе, материалов дермальных для внутрикожной имплантации с принадлежностями). Согласно грузовой таможенной декларации [17] в 2018 году ввозились материалы дермальные для внутрикожной имплантации, маркируемые обозначениями: «NCTF135», «NCTF135HA», «NCTF135HA+».

Вместе с тем, материалы [2,3,10,13,15,21] содержат информацию, в том числе рекламного характера, о препаратах, косметике, маркируемых обозначением «NCTF», используемом в разном виде, в том числе в графическом исполнении, а также с иными дополнительными индивидуализирующими элементами: «FILORGA», «NCTF-REVERSE», «FILORGA NCTF-REVERSE», «NCTF-ЭССАНС»,

«NCTF135», «NCTF135HA» (    )



) и т.д. Исследование американской компании «IQVIA» [11] касается присутствия на мезотерапевтическом рынке бренда «FILORGA NCTF 135 HA», имеющего отличия от заявленного знака.

Письмо ООО «ИПСЕН» [9], являющегося официальным дистрибьютором, касается объемов поставок продукции «NCTF» в Российскую Федерацию, дистрибьюторов компании ООО "ИПСЕН" в регионах, а также о проводимых в России мероприятиях в сфере эстетической медицины. При этом данный документ подписан директором подразделения и не содержит фактических доказательств указанных в нем сведений. Представленные сведения о фактических объемах продаж продукции «NCTF» за период с 2018 года по настоящее время составили: 2018 г. – 27 млн. руб., 2019 г. – 142 млн. руб., 2020 г. – 56 млн. руб., что не может свидетельствовать о длительном и интенсивном использовании. Довод о том, что география продаж продукции «NCTF» охватывает все регионы Российской Федерации, не подтвержден документально. Согласно письму [9] ООО "ИПСЕН" ввозило препараты с 2018 года. Согласно материалам возражения дистрибьютор

ООО «М СИТИ» осуществляло поставки с 2012 года. Фактических сведений, подтверждающих поставки, территории реализации и объемы продаж продукции «NCTF» за период с 2012 года, не представлено. Довод о том, что реклама продукции «NCTF» ежегодно проходит в Москве в «Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», за каждый год не подтвержден документально (договоры, финансовая документация). Кроме того, отсутствуют иные фактические сведения (затраты, объемы и т.д.) о проведенных рекламных мероприятиях.

Копии сертификата участника научно-практического семинара [12,14,16], программы Мастер-классов «ИПСЕН» без иных фактических данных не свидетельствуют о приобретенной различительной способности рассматриваемого знака.

Таблица с общим указанием объемов поставок различных препаратов «NCTF» в Россию за период 2016-2020 гг. [18] никем не заверена, при этом не представляется возможным оценить, кому именно и в какие регионы осуществлялись поставки препаратов за указанный период времени.

Ссылки [19] представляют собой обычные распечатанные страницы из Интернета (Яндекс) и сами по себе не свидетельствуют об использовании обозначения «NCTF» без иного документального подтверждения фактической деятельности заявителем в части выпуска и реализации товаров под этим обозначением.

Таким образом, из имеющихся в деле материалов не усматривается приобретение различительной способности знака по международной регистрации № 1344132 в отношении заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

Заявителем не были представлены фактические сведения об интенсивности использования знака по международной регистрации № 1344132, территории реализации товаров, маркированных знаком (в том числе, в какие косметологические клиники осуществлялись поставки препаратов), сведения о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о знаке и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов.

Наличие прав у заявителя на знак «NCTF» в других странах [20] не дает оснований для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1344132 на территории Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством».

В связи с этим решение Роспатента от 09.03.2021 о несоответствии знака по международной регистрации № 1344132 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным и у коллегии отсутствуют основания для его отмены.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 09.03.2021.