

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 28.10.2022, поданное ООО «Шентек Раша», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021770995 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021770995, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 29.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021770995 в отношении товаров 05 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Так, буквы "ТМ" (торговая марка) являются неохраняемыми, так как не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



«**Essentiale**» [1] по свидетельству № 92834, приоритет от 23.04.1990, срок



действия регистрации продлен до 23.04.2030; «**ESSENTIALE**» [2] по свидетельству №787768, приоритет от 26.06.2020, «**ESSENTIALE**» [3] по международной регистрации № 435496, приоритет от 07.01.1978, срок действия регистрации продлен до 07.01.2028, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: «А.Наттерман унд Ци ГмбХ», Кёльн, Федеративная Республика Германия, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.10.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2022.

Доводы возражения, поступившего 28.10.2022, сведены к следующему:

- в настоящий момент у заявителя и Общества с ограниченной ответственностью "Ла Ген" имеется спорная ситуация, связанная с недобросовестным поведением третьего лица, выразившимся в регистрации товарного знака по свидетельству № 896900, заявителем инициирован процесс обжалования предоставления правовой охраны данному товарному знаку;

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых к регистрации товаров 05 класса МКТУ, а именно: *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»;*

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] существенно отличаются по фонетическим, визуальным и семантическим признакам;

- заявителем отмечаются отдельные графические отличия сравниваемых обозначений, обусловленные отличием по степени, примененной при их создании насыщенности шрифта;

- словесный элемент заявленного обозначения "Essenthyal" и словесный элемент всех противопоставленных товарных знаков и международной регистрации "Essentiale" - никак не переводятся на русский язык (то есть являются вымышленными) – соответственно нельзя вести речь о наличии сходства по смысловому (семантическому) признаку;

- нельзя однозначно утверждать о наличии совпадения ударных гласных - также по причине вымышленного характера словесных элементов;

- заявитель отдельно отмечает, что наличие изобразительных элементов в противопоставленных знаках [1, 2] обуславливает отличие по графическому сходству с заявленным обозначением;

- испрашиваемые товары 05 класса МКТУ относятся к филлерам, которые вводятся в поверхностные, средние или глубокие слои кожи при помощи шприца с тонкой иглой (маркировка 27-30G) под контролем соответствующего специалиста-дерматолога, данные товары не являются однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»*.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.10.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.10.2021) заявки № 2021770995 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 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.

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 заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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.

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.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 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).

Заявленное обозначение по заявке № 2021770995 представляет собой

комбинированное обозначение «», выполненное буквами латинского алфавита с графической проработкой букв: «e, t, y». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные*».

Несоответствие элемента «ТМ», входящего в состав заявленного обозначения, требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены:



- «**Essentiale**» [1] по свидетельству № 92834, приоритет от 23.04.1990, срок



действия регистрации продлен до 23.04.2030; «» [2] по свидетельству № 787768, приоритет от 26.06.2020 (словесные элементы "Forte № 300 mg, 3, действия для, укрепления, восстановления, повышения защиты клеток печени" - неохранные), «**ESSENTIALE**» [3] по международной регистрации № 435496, приоритет от 07.01.1978, срок действия регистрации продлен до 07.01.2028. Правообладатель: «А.Наттерман унд Ци ГмбХ», Кёльн, Федеративная Республика Германия. Правовая охрана данных товарных знаков действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях.

Заявитель в возражении оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3], а также однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] на тождество и сходство показал следующее.

В противопоставленных товарных знаках [1, 2] изобразительные элементы не приводят к отсутствию сходства между сравниваемыми обозначениями. Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом товарных знаков [1, 2] является элемент «ESSENTIALE» [ЭСЕНТИАЛЬ] / [ЭСЕНТИАЛЕ], поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность товарных знаков в целом.

Графическая проработка отдельных букв заявленного обозначения не приводит к какому-либо иному восприятию слова «essenthyal» [ЭСЕНТХУАЛ] / [ЭСЕНШУАЛ].

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых элементов заявленного обозначения «essenthyal» и «ESSENTIALE» противопоставленных знаков [1-3] показал звуковое тождество начальных частей «Essent-» [1] / «ESSENT-» [2-4], при этом окончания «-hyal» [1] / «-IALE» [2-4] имеют близкое произношение. Таким образом, сравниваемые словесные элементы произносятся «Ессеншиал» / «Ессентиаль» и имеют совпадение большинства согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковом порядке, а также одинаковое ударение на второй слог.

Коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем. При подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. Сравнимые названия различаются в две буквы, что является основанием для признания их сходными.

В рамках семантического критерия сходства оценке подвергается словесный элемент в целом. Лексическое значение с учетом перевода на русский язык у заявленного обозначения «essenthyal» не выявлено, что приводит к невозможности проведения семантического анализа.

Сравниваемые элементы «essenthyal» / «ESSENTIALE» [1-3] выполнены буквами латинского алфавита, что свидетельствует о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Графически заявленное обозначение и знак [2] имеют различия, обусловленные графической проработкой, наличием цветового решения, изобразительных элементов в противопоставленном знаке [2]. Однако, исполнение элементов «essenthyal» / «ESSENTIALE» буквами латинского алфавита визуально сближает сравниваемые обозначения. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Фонетический и графический критерии сходства являются основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] сходными. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено выше, сравниваемые обозначения обладают высокой степенью фонетического сходства сопоставляемых словесных элементов.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»* и товары 05 класса МКТУ *«фармацевтические*

препараты» противопоставленного товарного знака [1], товары 05 класса МКТУ «*продукты фармацевтические*» товарного знака [2] относятся к одному и тому же роду (виду) «*препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей*», имеют общий круг потребителей, общее медицинское назначение, при этом заявленные товары 05 класса МКТУ могут включать фармацевтические препараты определенного медицинского действия, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, заявленные товары 05 класса МКТУ «*наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные*» и товары 05 класса МКТУ «*medicines, namely preparations for the liver and gallbladder*» («*лекарства, а именно препараты для печени и желчного пузыря*») противопоставленного знака [3] не являются однородными, поскольку имеют разное назначение и круг потребителей, так как медицинские препараты для лечения печени и желчного пузыря очевидным образом не предназначены для борьбы с морщинами и преждевременным старением кожи.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1 и 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Указанный в заключении по результатам экспертизы довод о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении довода заявителя о наличии спора с правообладателем товарного

знака « **Essenthyal Subtil** » по свидетельству № 896900 коллегия отмечает, что данный товарный знак не выявлен в качестве основания, препятствующего регистрации заявленного обозначения, следовательно, анализу не подлежит.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2022.