

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 31.10.2022, поданное ООО "Ла Ген", Московская обл., г. Истра (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021776723 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Essenthyal

Словесное обозначение « _____ » по заявке № 2021776723, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Essenthyal», выполненное буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 10.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021776723 в отношении товаров 05 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное словесное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:



- с товарными знаками: « **Essentiale** » [2] по свидетельству № 92834, приоритет от



23.04.1990, срок действия регистрации продлен до 23.04.2030; « **ESSENTIALE** » [3] по свидетельству № 787768, приоритет от 26.06.2020, «**ESSENTIALE**» [4] 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;

- экспертизой отмечено фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «Essenthylal» - «ESSENTIALE» (наличие совпадающих слогов и их расположение, сходство начальных и конечных частей слова);

- при оценке однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ экспертизой было установлено, что они соотносятся между собой как родовые и видовые;

- противопоставленные товарные знаки [2-4] зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, в том числе «*фармацевтические препараты*», которые являются однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ «*наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные*», так как составы наполнителей и филлеров включают в себя фармацевтические и гомеопатические препараты, обезболивающие компоненты (см. <https://www.nanoesthetic.ru/stati/fillery-v-kosmetologii>, science-education.ru/ru/article/view?id=22742, a-clinic.ru Блог о косметологии»ТОП-5 самых продвинутых филлеров).

- письмо-согласие не может быть учтено, так как представлено не от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-4].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.10.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.10.2022.

Доводы возражения, поступившего 31.10.2022, сведены к следующему:

- заключение по результатам экспертизы не содержит детального анализа сходства обозначений [1] и [2-4] по фонетическому, визуальному, семантическому признакам, вывод о сходстве обозначений сделан исключительно на основании фонетического сходства;
- отсутствие мотивированного решения административного органа является нарушением в части наличия оснований для пересмотра выводов экспертизы;
- заявителем приведены выдержки из законодательства, судебной практики (№ СИП-1052/2021, № СИП-340/2016, № СИП-585/2021, № СИП-380/2015, N СИП-261/2018 и т.п.);
- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] существенно отличаются по фонетическим, визуальным и семантическим признакам;
- заявителем отмечаются отдельные графические отличия сравниваемых обозначений, обусловленные шрифтовым исполнением словесных элементов, присутствием графических элементов в товарных знаках [2,3], разное цветовое сочетание и т.п.;
- в товарных знаках [2,3] центральное место в обозначении занимают графические изображения печени человека, которые акцентируют внимание на фактическом использовании правообладателем указанного обозначения в качестве маркировки препаратов для печени;
- словесный элемент противопоставленных товарных знаков [2-4] представлен единственным фантазийным словом «ESSENTIALE», которое состоит из 10 букв и 5 звуков [ЭССЕНЦИА́ЛЕ]. Словесный элемент в заявленном обозначении [1] также состоит из 10 букв, однако произносится по-иному, имеет всего 3 звука [эссентхял], произносится более длительно из-за преобладания гласных звуков;
- заявленное обозначение [1] состоит из единственного словесного элемента «Essenthyal», которое не имеет перевода на русский язык;
- при дословном переводе слова «ESSENTIALE», которое входит во все противопоставленные товарные знаки [2-4], в переводчиках выдается значение «необходимо», «самое необходимое»;

- слово «ESSENTIALE» стало нарицательным: «Эссенциале» (лат. «essentiale» — «необходимый», «существенный», «важный») - набор веществ на основе «эссенциальных» фосфолипидов, позиционируемый в качестве лекарственного препарата - гепатопротектора. Согласно рекламным заявлениям производителей лекарственных средств под торговой маркой «Эссенциале», эти вещества якобы должны повышать устойчивость печени к патологическим воздействиям, усиливать её обезвреживающую функцию и способствовать восстановлению её функций при различных повреждениях. Выпускаются французской фармацевтической компанией «Санофи-Авентис» («Sanofi- Aventis»), в вариантах «Эссенциале», «Эссенциале Н» и «Эссенциале форте Н», обычно в виде капсул;
- с учетом распространенности английского языка, а также с учетом приобретения ассоциаций у российских потребителей наименование «ESSENTIALE» ассоциируется исключительно с препаратами для печени, что способствует отличиям анализируемых наименований;
- заявитель оспаривает однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ. Так, лекарственные препараты для печени никак не могут соотноситься с кожными инъекционными наполнителями как род и вид. Аналогичная ситуация и с соотношением пищевых добавок и филлеров, ветеринарных и диетических препаратов и филлеров и т.д. Также нельзя признать однородными фармацевтические препараты кожным инъекционным наполнителям;
- заявителем приведено понятие «фармацевтические препараты» со ссылкой на Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об обращении лекарственных средств»;
- филлеры кожные - это инъекционные препараты в косметологии, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства;
- дермальные филлеры и фармацевтические препараты не являются однородными товарами, поскольку имеют разную сферу применения (косметология / медицина), разное назначение (коррекция морщин и тканей, предупреждение преждевременного эстетического старения кожи / лечение заболеваний), разный

С учетом даты подачи (23.11.2021) заявки № 2021776723 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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 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, а именно:

1) 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;

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 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.

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 пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение по заявке № 2021776723 представляет собой

Essenthyl

словесное обозначение

[1], выполненное стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные*».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены:



- « **Essentiale** » [2] по свидетельству № 92834, приоритет от 23.04.1990, срок



действия регистрации продлен до 23.04.2030; « **ESSENTIALE** Forte N 300 mg, 3, действия для, укрепления, восстановления, повышения защиты клеток печени" - неохранные), «**ESSENTIALE**» [4] 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 [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4], а также однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] на тождество и сходство показал следующее.

В противопоставленных товарных знаках [2,3] 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 [2,3] является элемент «ESSENTIALE», поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность товарных знаков в целом.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых элементов «Essenthyal» [1] / «ESSENTIALE» [2-4] 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 «Ессенциал» [1] / «Ессенциаль» [2-4] 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» [1] не выявлено. Согласно возражению словесный элемент «ESSENTIALE» противопоставленных товарных знаков [2-4] с латыни означает «необходимый, существенный, важный». Вместе с тем, анализ общедоступных словарей показал, что в том виде, как словесный элемент «ESSENTIALE» выполнен (с буквой «Е» в конце слова) в составе товарных знаков [2-4], он не имеет словарного значения. Таким образом, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] не представляется возможным.

Сравниваемые элементы «Essenthyl» [1] / «ESSENTIALE» [2,4] выполнены буквами латинского алфавита, что свидетельствует о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Графически сравниваемые обозначения [1] и [3] имеют различия, обусловленные графической проработкой, наличием цветового решения, изобразительных элементов в противопоставленном знаке [3]. Однако, исполнение элементов «Essenthyl» [1] / «ESSENTIALE» [3] 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 [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] сходными. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений [1] и [2-4] 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 [1] и [2-4] 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 [2], товары 05 класса МКТУ *«продукты фармацевтические»* товарного знака [3] 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 [4] 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 [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Доводы о деятельности заявителя об использовании заявленного обозначения [1] в отношении препаратов для борьбы с морщинами и старением кожи, а также об использовании товарных знаков [2,3] для препаратов от болезней печени не опровергают вышеизложенные выводы коллегии в части противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3], которые, как было установлено выше, являются однородными.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 05 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Исключительное право заявителя на товарный знак «^{Essenthyal Subtil}» по свидетельству № 896900 в отношении товаров 05 класса МКТУ не опровергает

вышеуказанные сходные противопоставленные товарные знаки [2,3], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Кроме того, наличие еще одного товарного знака, право на который принадлежит заявителю, не относится к случаям, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации (абзац пять указанной нормы - письмо-согласие). См., например, Постановление от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016. Представленные ссылки на судебные акты не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из обстоятельств каждого конкретного дела.

Копия письма-согласия представлена не от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3], а от иного лица - компании «SCIENTECH Swiss SA», Швейцария, в связи с чем, не приводит к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса на основании вышеизложенных выводов коллегии.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2022.