


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.10.2018, поданное компанией «ТЕОКСАН С.А.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1315629, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «» с конвенционным приоритетом от 14.12.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за №1315629 в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, указанных в регистрации, на имя компании «SILDEHA Pharma S.r.l.», Италия (далее – правообладатель).

В поступившем 10.10.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1315629 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарным знаком «TEOSYAL» по международной регистрации № 851523, принадлежащим лицу, подавшему возражение;
- фонетически сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку состоят из одинакового количества слогов (при этом первый и последние два слога

полностью совпадают), одинакового количества согласных звуков и трех совпадающих гласных звуков (при этом из восьми звуков совпадают шесть);


- в рассматриваемых обозначениях совпадают слоги и звукосочетания, находящиеся в одинаковых позициях по отношению друг к другу (в начале и конце слов), то есть именно там, куда направлено основное внимание потребителя при восприятии обозначений;

- зрительное сходство обозначений обусловлено использованием в словесных элементах прописных латинских букв, одинаковой начальной буквой «Т», одинаковым окончанием «-SYAL», в связи с чем товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом;

- сопоставляемые обозначения являются изобретенными, однако, присутствующий в словесных элементах общий формант «-SYAL» может породить в сознании потребителей при восприятии знаков в целом общие ассоциации («-yal» указывает на наименование действующего вещества препаратов «hyaluronic acid» (гиалуроновая кислота));

- сравниваемые товары 03, 05 классов МКТУ, указанные в перечне сопоставляемых товарных знаков, являются однородными, так как содержат либо идентичные позиции, либо соотносятся как род-вид, имеют одинаковое функциональное назначение, одни и те же потребительские свойства, каналы реализации и круг потребителей;

- следует указать, что лицу, подавшему возражение, на территории Российской Федерации также принадлежат несколько товарных знаков, содержащих словообразовательный формант «-SYAL», знак «TEOSYAL Redensity»

по международной регистрации №1055107, знак «» по международной регистрации №1053852, знак «PERIOSYAL» по международной регистрации №1177852, знак «TEOSYAL Redensity» по международной регистрации №1292197, знак «TEOSYAL RHAPSODY» по международной регистрации №1267232;

- таким образом, наличие у лица, подавшего возражение, серии знаков с элементом «-SYAL» является достаточным основанием для вывода потребителя о

том, что оспариваемый знак является продолжением серии знаков одного производителя;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку занимается разработкой продуктов на основе гиалуроновой кислоты и производит инъекционные косметические препараты, предназначенные для проведения процедур биоревитализации и контурной коррекции, маркированные обозначением «TEOSYAL». Препараты «TEOSYAL» поставляются в Россию с 2010 года, пользуются популярностью у специалистов-косметологов, клиентов косметических кабинетов в России и в мире.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315629 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения об оспариваемом товарном знаке и противопоставленных ему товарных знаках [1];

- информация о продукции под обозначением «TEOSYAL» [2];

- сведения о сертификации продукции обозначения «TEOSYAL» [3].

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.12.2015) знака по международной регистрации №1315629 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 настоящем пункте, 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.

Согласно представленным в возражении документам [2-3] лицо, подавшее возражение, выпускает препараты под обозначением «TEOSYAL» на основе высококачественной гиалуроновой кислоты, предназначенные для решения целого спектра эстетических проблем у пациентов разного возраста. В этой связи, компания «ТЕОКСАН» признано заинтересованным лицом в подаче возражения.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1315629 представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «T-LYSYAL», выполненный через дефис буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. В написании словесного элемента «T-LYSYAL» перевернутая третья буква является латинской буквой «Y». Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №851523 (1) представляет собой словесное обозначение «TEOSYAL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1055107 (2) представляет собой словесное обозначение «TEOSYAL Redensity», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1292197 (3) представляет собой словесное обозначение «TEOSYAL Redensity», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая

охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1267232 (4) представляет собой словесное обозначение «TEOSYAL RHAPSODY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1053852 (5) представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «TEOSYAL», выполненный по вертикали заглавными буквами латинского алфавита и словесный элемент «COSMECEUTICALS», выполненный по горизонтали заглавными буквами латинского алфавита, являющийся неохраняемым элементом обозначения. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1177852 (6) представляет собой словесное обозначение «PERIOSYAL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого знака и противопоставленных (1-6) знаков показал следующее.

«Сильным» элементом оспариваемого знака является словесный элемент «T-LYSYAL».

Противопоставленные знаки (1-5) представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «TEOSYAL», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии.

В связи с этим, при анализе сходства сравниваемых знаков учитывалось сходство их «сильных» словесных элементов «T-LYSYAL» и «TEOSYAL».

С точки зрения фонетики словесные элементы «T-LYSYAL» и «TEOSYAL» характеризуются близким звучанием, обусловленным совпадением начальной буквы «Т» и тождественным окончанием «-SYAL», различия имеются только в двух буквах «LY» и «EO», находящихся в середине словесных элементов. Таким образом, является существенным тот факт, что в сравниваемых словесных элементах совпадает большая часть звуков, которая влияет на сходство обозначений при их произношении и восприятии в целом.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве указанных обозначений по фонетическому критерию ввиду совпадения большей части буквенного состава словесных элементов, и как следствие, возможность ассоциирования их друг с другом.

Графически сопоставляемые обозначения следует признать сходными в силу выполнения словесных элементов буквами одного алфавита (латинского), а также сходного написания большинства букв «Т» «S» «Y» «A» «L».

Таким образом, сравниваемые знаки производят одинаковое общее зрительное впечатление, несмотря на некоторые различия.

Словесные элементы «T-LYSYAL» и «TEOSYAL» не содержатся в лексике латинского языка, в связи с чем не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что усиливает превалирование фонетического и графического факторов восприятия.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные знаки (1-5) ассоциируются с друг с другом в целом.

Что касается анализа товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана рассматриваемого знака и действуют права на противопоставленные знаки, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 03 класса МКТУ «эфирные масла; косметические средства для ухода за кожей; средства для чистки зубов; косметические препараты; средства личной гигиены, средства по уходу за волосами;



мыла; парфюмерные изделия».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, средства косметические, лосьоны для волос; косметические средства, препятствующие образованию морщин; зубные порошки и пасты».

Правовая охрана противопоставленному знаку (3) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты косметические; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты; ополаскиватели полости рта немедицинские».

Правовая охрана противопоставленному знаку (5) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметика; антивозрастная косметика, а именно гели, кремы, молочко, маски, лосьоны; увлажняющие гели, увлажняющие кремы, увлажняющее молочко, увлажняющие маски, увлажняющие лосьоны; препараты для чистки тела и лица; препараты для очищения и полирования кожи».

Анализ вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров 03 класса МКТУ знака (1) «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, средства косметические, лосьоны для волос; косметические средства, препятствующие образованию морщин; зубные порошки и пасты» и товаров 03 класса МКТУ знаков (3, 5) показал, что они являются однородными, так как объединены родовыми понятиями «косметические средства», «эфирные масла», «средства личной гигиены», «парфюмерные изделия», следовательно, имеют одно назначение (например, уход за кожей тела и лица, препараты для гигиены зубов и полости рта), широкий круг потребителей, условия реализации (магазины, супермаркеты, торговые центры).

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей;

биологически активные добавки для людей и животных; детское питание; ветеринарные и фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты медицинские и ветеринарные; продукты дерматологические внутрикожного и подкожного введения для разглаживания морщин; продукты дерматологические, содержащие гиалуроновую кислоту, для разглаживания морщин; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «стерильные имплантируемые препараты для заполнения морщин, мелких морщинок, кожных углублений».

Правовая охрана противопоставленному знаку (4) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «продукты дерматологические и фармацевтические для введения внутрикожно и подкожно, в и под слизистую оболочку для заполнения, коррекции, придания объема любой части человеческого тела, для увлажнения кожи; средства дезинфицирующие для медицинского или гигиенического ухода; препараты ранозаживляющие для медицинского и гигиенического ухода».

Вышеуказанные товары 05 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных знаков (1, 2, 4) являются однородными, так как некоторые позиции являются идентичными (например, детское питание, дезинфицирующие средства), а остальная часть товаров относится к родовым понятиям «средства медицинские, в том числе, относящиеся к уходу за кожей», «препараты ветеринарные», «препараты гигиенического назначения».

Таким образом, приведенные сравниваемые товары 05 класса МКТУ имеют одно назначение (например, медицинский и гигиенический уход), круг потребителей

(например, люди, ухаживающие за животными, следящие за своим здоровьем и красотой), условия реализации (аптеки, магазины, салоны красоты).

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого знака с противопоставленными знаками (1-5) и однородность проанализированных товаров 03, 05 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается сопоставления товаров 05 класса МКТУ оспариваемого знака «дезинфицирующие средства, фармацевтические препараты, гигиенические препараты для медицинских целей» и товаров 05 класса МКТУ «продукты дерматологические и фармацевтические для введения внутривенно и подкожно, в и под слизистую оболочку для заполнения, коррекции, придания объема любой части человеческого тела, для увлажнения кожи; средства дезинфицирующие для медицинского или гигиенического ухода; препараты ранозаживляющие для медицинского и гигиенического ухода» противопоставленного знака (6), то коллегия считает их также однородными по назначению, кругу потребителей, условиям реализации.

Вместе с тем, анализ на сходство и тождество словесных элементов оспариваемого товарного знака «T-LYSYAL» и противопоставленного товарного знака «PERIOSYAL» (6) показал, что они не являются сходными ввиду отсутствия фонетического сходства. Так, несмотря на тождество трех букв «-SYAL» в конечной части обозначений, они отличаются разным количеством букв (гласных), звуков и звукосочетаний, имеют разное количество слогов.

В связи с изложенным данные сопоставляемые обозначения являются фонетически не сходными.

Графически сравниваемые обозначения близки ввиду выполнения словесных

элементов буквами одного алфавита (латинского), однако, разная длина словесных элементов вносит существенные визуальные отличия, позволяющие говорить об отсутствии общего зрительного впечатления знаков в целом.

Семантически словесные элементы «T-LYSYAL» и «PERIOSYAL» являются фантазийными, в связи с чем смысловой анализ провести не представляется возможным.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (б) не являются сходными.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства с противопоставленными знаками (1-5).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2018, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1315629 недействительным в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.**