

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.08.2018, поданное компанией АЛЛЕРГАН ХОЛДИНГ Франс САС, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016724065, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016724065 было подано 04.07.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «JUVÉDERM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016724065 было принято 30.10.2017 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «JUVEDERM» по заявке №2016747558, ранее поданной на регистрацию товарного знака на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2018 поступило возражение, в котором заявитель указал, что по противопоставленной заявке №2016747558 вынесено решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые не являются однородными с заявленными товарами 03 класса МКТУ.

Заявитель также обращает внимание на то, что им была подана заявка №2016747920 на регистрацию товарного знака «**JUVEDERM VOLUX**» в отношении товаров 03 класса МКТУ, идентичных перечню заявленных товаров, а также товаров 05 и 10 классов МКТУ. В решении о регистрации товарного знака, вынесенном в отношении заявки №2016747920, отмечено, что противопоставление по заявке № 2016747558 (также ранее указанной в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства в качестве препятствия для регистрации товарного знака заявителя в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ), снято, поскольку по этой заявке вынесено решение о регистрации товарного знака (знака обслуживания) в отношении неоднородных товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель полагает, что товарный знак "JUVÉDERM" по заявке №2016724065 также должен быть зарегистрирован в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, поскольку данные товары уже признаны неоднородными товарам данного класса, указанным в перечне противопоставленной заявки № 2016747558, в соответствии с решением, вынесенным в ее отношении Роспатентом 20.07.2018.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016724065 в отношении товаров 03 класса МКТУ

«косметика и средства косметические, а именно препараты против глабеллярных линий, морщин на лице, ассиметрий, дефектов и косметических проблем кожи человека, все вышеперечисленные товары, предназначенные для реализации только лицензированным специалистам в этой области».

На заседании коллегии, которое состоялось 01.11.2018, заявитель представил дополнение к возражению, где указал, что по заявке №2016747558 произведена регистрация товарного знака «JUVEDERM» и выдано свидетельство №673359 в отношении товаров 03 класса МКТУ **«моющие средства; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки».**

Представленные материалы содержат анализ заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, на основании которого заявитель сделал вывод об отсутствии между ними однородности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (04.07.2016) заявки №2016724065 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

- 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.

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 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. 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.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **JUVÉDERM**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2016747558 (свидетельство №673359) представляет собой словесное обозначение **JUVEDERM**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ «**моющие средства; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки**».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического тождества и визуального сходства, близкого к тождеству, словесных элементов «JUVÉDERM» и «**JUVEDERM**», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что сравниваемые товары относятся к разным родовым группам: товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к моющим и чистящим средствам, а товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, относятся к косметическим средствам специального назначения, которые используются для решения различных косметических проблем кожи человека. Соответственно эти товары имеют различное назначение и круг потребителей, они не являются взаимодополняющими или взаимозаменяемыми товарами.

Сравниваемые товары имеют различные каналы реализации: моющие средства реализуются в обычных или хозяйственных магазинах, а товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, реализуются через специализированные аптеки или косметические салоны.

Сравниваемые товары значительно различаются по стоимости, поскольку специальная лечебная косметика является дорогостоящим товаром, в отличие от дешевых моющих средств.

Вышеприведенный анализ однородности дает основания для вывода о том, что сравниваемые товары не являются однородными, соответственно, нет оснований для вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель уже является обладателем исключительного права на сходный товарный знак «JUVEDERM VOLUX» по свидетельству №671571, зарегистрированный в отношении идентичных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2018, отменить решение Роспатента от 30.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016724065.