

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 14.08.2019, поданное Др. Корман Лабораториз Лтд, Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752986, при этом установила следующее.

Evolution Fine Lines

Обозначение « » по заявке № 2017752986 подано 13.12.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ.

Роспатентом 15.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752986 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ «консультации профессиональные в области

бизнеса; - продажа указанных товаров 10 класса МКТУ, в том числе через Интернет; снабженческие услуги для третьих лиц».

В отношении остальных заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2017752986 отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком по свидетельству №680340, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Молния-Тайм», 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, оф. 204/1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству №635216, зарегистрированным на имя Найдышева Михаила Алексеевича, Москва, в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого уточнены на заседании коллегии 17.10.2019, и сводятся к следующему:

-обозначение подано на регистрацию в отношении специфических товаров, отсутствующих в классификаторе МКТУ. Препараты на основе гиалуроновой кислоты, строго говоря, являются косметическими препаратами. При регулярном использовании препаратов на основе гиалуроновой кислоты, повышается уровень влаги в коже, что в свою очередь способствует активации метаболических процессов и, следовательно, улучшению процессов питания кожи, что также положительно сказывается на внешнем виде кожи. Заявка на регистрацию товарного знака подана именно в отношении препаратов на основе гиалуроновой кислоты, вводимых инъекционным способом. Инъекции препаратов гиалуроновой кислоты производит врач-косметолог, в связи с чем мы указанные в перечне заявки товары отнесены к 05 классу МКТУ, а не к 03 классу МКТУ, к которому относятся косметические средства повседневного спроса, которые можно купить в магазине;

- противопоставленный товарный знак «EVOLUTION» по свидетельству № 635216 зарегистрирован для широкого перечня товаров 05 класса МКТУ;

- заявитель уточняет перечень товаров 05 класса МКТУ, дополнительно сужает его, указав его в виде: «гели-импланты на основе гиалуроновой кислоты для подкожных и внутрикожных инъекций для специализированных медицинских учреждений»;

- препарат «Evolution» - это инъекции на основе гиалоурановой кислоты, которые применяются для инъекционной коррекции носогубных складок, морщин, щек, скул, подбородка. Сам продукт является сертифицированным изделием «имплант внутридермальный», на которое получено Удостоверение № РЗН 2016/4839 от 05 октября 2016 года. Процедуры с использованием препарата проводятся специалистом, врачом, или косметологом, прошедшим соответствующее обучение по использованию препарата. При этом сам препарат не продается в магазинах товаров широкого потребления, рассчитанных на товары массового повседневного спроса, а распространяется через поставки напрямую в клиники и салоны красоты. Самостоятельная покупка и введение импланта «EVOLUTION» не допускается, так как процедура требует соответствующих навыков и знаний;

- товары «коллаген для медицинских целей», указанные в перечне противопоставленной регистрации, не являются однородными заявленным товарам по следующим причинам: около 30% всех белков в человеческом теле составляет коллаген. Коллаген, используемый в медицинских препаратах, получают из организма человека или животных (бычий, свиной или овечий коллаген). В медицинских целях коллаген применяется в качестве подложки, защитного средства, а также транспортера лекарств. Это коллагеновые пленки для офтальмологии, губки для покрытия ран и ожогов, капсулы и таблетки с различными наполнителями для перорального введения; коллагеновые гели, их комбинации с липосомами для регулируемой подачи препаратов через кожу; наночастицы/микросферы для иммобилизации ферментов, производные для трансгенной инженерии, индукторы толерантности, применяемые при лечении ревматоидного артрита; культуральные среды. Ведущую роль коллаген играет в

тканевой инженерии как биоконструкционный материал, где он используется для временной замены кожной и костной ткани, как компонент в искусственных кровеносных сосудах и клапанах, имплантат в косметической хирургии. Использование коллагена имеет значение в связи с тем, что коллагеновые препараты снижают воспалительные реакции, активизируют репаративные процессы и сокращают сроки заживления ран, что подтверждается успешным применением коллагена в раневой и ожоговой терапии. Губки и салфетки на основе коллагена, пропитанные антибиотиками, обладают хорошей совместимостью с кожными тканями благодаря низкой аллергенности и биодеструкции коллагена (См. например, «Применение коллагена в медицинских целях», <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=30484>; Статья из журнала «Фрамация и фармакология», 2015 год; «Новейшие достижения фармацевтической разработки, основанные на использовании коллагена» <https://cvberleninka.rU/article/v/novevshie-dostizheniva-farmatsevticheskoy-razrabotki-osnov-ispolzovani-kollagena>; Курсовая работа «Коллаген: применение в медицине и фармации», Сибирский государственный медицинский университет, фармацевтический факультет, кафедра фармацевтической технологии, 2006 год, <https://knowledae.allbest.ru/medicine/2c0a65635a3bc78b5d43b89521206d270.html>). Все выше сказанное, а также сведения, имеющиеся в открытом доступе в сети интернет, говорят о том, что коллаген для медицинских целей - это также, как и товары заявителя, специфический товар, который имеет свое сугубо специализированное назначение. Он применяется и назначается лечащими врачами и косметологами, которые в своей практике никогда не спутают препараты на основе гиалуроновой кислоты, которая используется для инъекционных процедур «уколов красоты» с коллагеном, или другими фармацевтическими препаратами, который используется для регенерации клеток организма;

- товары «препараты для ухода за кожей фармацевтические» также не являются однородными товарам заявленного перечня и не соотносятся с ними как род-вид. Сравнимые товары отличаются назначением, кругом потребителей и условиями сбыта. Назначение «препаратов для ухода за кожей фармацевтических»

противопоставленной регистрации четко определяется самой формулировкой: «уход за кожей» и «препараты фармацевтические». В случае с товарами, указанными в перечне противопоставленной регистрации, речь идет о препаратах, имеющих лечебное назначение, направленное на один единственный орган человека - кожу. Эти препараты позволяют поддерживать кожу в здоровом состоянии, питают кожу, лечат кожные болезни. Все эти товары являются товарами аптечного ассортимента, сопутствующими лекарственными средствами, и изделиями медицинского назначения. Как уже говорилось выше, заявленные товары не имеют лечебных свойств, они не лечат кожу, не применяются для профилактики заболеваний кожи. Товары заявленного перечня вводятся подкожно в качестве импланта и их действие направлено на активизацию процессов обмена веществ, что в свою очередь заставляет клетки кожи обновляться, ввиду чего происходит омоложение кожного покрова, разравнивание морщин и складок кожи. Однако, никто и никогда не будет использовать, так называемые «уколы красоты» для лечения кожных заболеваний (прыщей, сыти, сухости кожи и пр.). Следовательно, заявленные товары не являются «фармацевтическими средствами для ухода за кожей», так как их действие не заключается в достижении лечебного эффекта;

- сравниваемые товары не совпадают по функциональному назначению (объем и цель применения), по виду материала, из которого они изготовлены, по условиям их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), по кругу потребителей, отсутствует фактор взаимодополняемости либо взаимозаменяемости товаров. Товары заявителя предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего исключительно специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, вероятность смешения товаров, маркированных заявленным обозначением, а также товаров, указанных в перечне противопоставленного свидетельства исключена;

- что касается противопоставления товарного знака по свидетельству № 680340, то на стадии рассмотрения заявки, заявитель подавал в Роспатент ответ на уведомление и просил исключить из перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ услуги «демонстрация товаров», в отношении которых зарегистрирован сходный до

степени смешения товарный знак «EVOLUTION». Повторно просим исключить указанную позицию 35 класса МКТУ и не противопоставлять названный товарный знак.

В дополнение изложенных доводов приложено регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 05.10.2016 №РЗН 2016/4839, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017752986 в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«гели-импланты на основе гиалуроновой кислоты для подкожных и внутрикожных инъекций для специализированных медицинских учреждений»*.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.12.2017) поступления заявки №2017752986 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

В соответствии с пунктом 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 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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017752986 заявлено

Evolution Fine Lines



обозначение «», состоящее из слова «EVOLUTION», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, с имитацией переливающихся оттенков букв, и словесных элементов «EVOLUTION FINE LINE», выполненных мелким шрифтом стандартными буквами в одну строку, расположенных в верхнем левом углу обозначения.

В решении Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017752986 указаны в качестве противопоставления товарные знаки по свидетельствам №№680340 и 635216.

Вместе с тем, товарный знак по свидетельству № 680340 указан в тексте решения в качестве обоснования невозможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров». Заявитель не оспаривает решение Роспатента в этой части, следовательно, коллегия не находит оснований для противопоставления товарного знака по свидетельству №680340, зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №635216 представляет собой комбинированное обозначение,

состоящее из изображения стилизованного двухполосного флага и доминирующего словесного элемента «EVOLUTION», выполненного стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита, под которым расположены словесные элементы «cosmetology&plastic surgery clinic», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «альгинаты для фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые ферментные; добавки пищевые из семян льна; коллаген для медицинских целей; медикаменты для человека; плазма крови; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Сравнительный анализ заявленного обозначения

Evolution Fine Lines

«»

» и противопоставленного товарного знака



«» показал, что они включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «EVOLUTION» (в переводе с английского языка на русский: эволюция, развитие, выделение, перестроение), что обуславливает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений.

Иные словесные элементы сравниваемых обозначений («Evolution fine lines» заявленного обозначения, который имеет значение в переводе с английского языка на русский «эволюция тонких линий»; «cosmetology&plastic surgery clinic» противопоставленного товарного знака, который в переводе с английского языка на русский имеет значение «косметология & клиника пластической хирургии» и указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака по свидетельству №635216) не приводят к выводу о смысловом различии сравниваемых обозначений, так как

композиционно эти элементы не связаны с элементом «EVOLUTION», выполнены разными шрифтами, воспринимаются как отдельные самостоятельные элементы. При этом словесный элемент «EVOLUTION» занимает доминирующее положение в сравниваемых обозначениях, поскольку выполнен более крупным шрифтом, его композиционное расположение акцентирует на нем внимание потребителя.

В отношении графического сходства следует отметить, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке словесный элемент «EVOLUTION» выполнен буквами латинского алфавита, следовательно, является сходным по общему зрительному восприятию.

Имеющиеся графические отличия сравниваемых обозначений существенно не влияют на восприятие сравниваемых обозначений в силу акцентирования внимания потребителя на совпадающем словесном элементе «EVOLUTION».

Таким образом, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ *«гели-импланты на основе гиалуроновой кислоты для подкожных и внутрикожных инъекций для специализированных медицинских учреждений»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой товар, которому не присвоен код наименования в МКТУ, поэтому целесообразно установить природу такого товара.

Прежде всего, регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2016/4839 свидетельствует о правовом оформлении товара «имплантант внутридермальный Evolution, варианты исполнения: Fine Lines; Derm; Subskin» на территории России, содержит код медицинского изделия – 122090. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2012 г. N 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» под указанным кодом понимается «материал для коррекции дефектов кожи, бактериального происхождения» с классификационными признаками «стерильное рассасывающееся вещество бактериального происхождения, предназначенное для введения в дерму/гиподерму кожи для увеличения объема; вещество служит

заполняющей пространство объемной добавкой к внутриклеточному матриксу соединительной ткани».

Кроме того, анализ общедоступной информации, посвященной филерам бренда «EVOLUTION» свидетельствует о том, что товар производится в трех вариантах выпуска, фармакологическое действие двух из которых, а именно «Derm», «Subskin» направлено на создание ребер жесткости; скульптурную коррекцию лица, коррекцию костных дефектов, в том числе. Следовательно, вопреки доводам заявителя о том, что заявленный товар не имеет лечебного эффекта, изложенные данные свидетельствуют о том, что гели-импланты на основе гиалуроновой кислоты широко используются в медицине, служат инструментом для восстановления глубоких дефектов кожи и/или контура, применяются в хирургии для восполнения объема (ринопластика, челюстная хирургия), в косметологии, в травматологии, в офтальмологии, в стоматологии.

Работы (услуги) по косметологии и дерматовенерологии отнесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» к перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность.

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» под медицинской деятельностью понимается профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.

На основании изложенных данных следует сделать вывод о том, что *«гели-импланты на основе гиалуроновой кислоты для подкожных и внутрикожных*

инъекций для специализированных медицинских учреждений» являются товарами медицинского назначения, обладают лечебными свойствами (восполняют недостающий объем в лечебных целях, а не только в косметических), применяются медицинскими работниками в специально оборудованных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Товары 05 класса МКТУ *«медикаменты для человека; препараты для ухода за кожей; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов»*, перечисленные в перечне противопоставленной регистрации, относятся к родовой группе товаров «Прочие препараты, средства и вещества медицинские, фармацевтические» и являются однородными с заявленными товарами, так как имеют сходное назначение (медицинское), способы реализации (по заказам медицинских учреждений), круг потребителей (лица, имеющие медицинское образование).

В отношении довода возражения о неоднородности заявленных товаров товару 05 класса МКТУ *«коллаген для медицинских целей»* противопоставленного товарного знака коллегия отмечает следующее.

Товар *«коллаген для медицинских целей»* также не имеет отдельного кода в действующей редакции МКТУ.

Согласно «Большой энциклопедии в шестидесяти двух томах» (см. том 22, стр.345), коллаген – фибриллярный секреторный белок, основной конструктивный компонент соединительных тканей – кожи, костей, связок, сухожилий, стенок кровеносных сосудов. Коллаген образует волокна, переплетающиеся как нити в ткани, и создает каркас, в который могут вращать новые клетки. Таким образом, обеспечивается упругость и эластичность ткани организма. Со временем в организме коллаген подвергается процессу старения, которые в первую очередь влияют на кожу, что и проявляется в ее морщинистом дряблом виде.

На основе общедоступной информации, коллаген применяется также в инъекционной форме, в целях коррекции черт лица, создания рельефных скул, увеличения объема губ, а также в области челюстной хирургии (например, <https://info-cosmetology.ru/ukoly-kollagena.html>). Таким образом, сравниваемые товары могут

применяться для выполнения одной функции – восполнение объема кожи и являются товарами медицинского назначения.

Довод заявителя, изложенный на заседании коллегии от 17.10.2019 о том, что данные товары не могут быть признаны однородными, поскольку правовое регулирование введения в гражданский оборот и сертификации этих товаров отличается (товар «коллаген» - регистрируется Министерством здравоохранения в качестве фармацевтического препарата, а товар «гели-импланты на основе гиалуроновой кислоты» – Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в качестве «медицинского изделия»), не может быть положен в основу выводов об отсутствии однородности сравниваемых товаров.

К признакам установления однородности относятся вид-род товаров, свойства, назначение, способ реализации, материал из которого он изготовлен, круг потребителей. В тоже время способ сертификации и правового оформления товара на рынке может быть принят во внимание, но не является решающим при установлении однородности товаров согласно применяемым методическим подходам. Данный методический подход применяется при рассмотрении в качестве однородных товаров «БАД-ов» и «фармацевтических препаратов» 05 класса МКТУ.

Коллегией также учтен тот факт, что правовая охрана противопоставленного товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение мастер-классов [обучение] в области косметологии и пластической хирургии», а также 44 класса МКТУ «услуги медицинских клиник, а именно косметологических клиник и клиник эстетической хирургии; хирургия пластическая», которые предполагают применение заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Следует учитывать, что при экспертизе новизны обозначений, заявляемых в отношении товаров медицинского назначения необходима максимальная внимательность. Смешение этих обозначений и соответственно маркируемых ими изделий может повлечь опасные последствия и недопустимо.

На основании изложенного, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, у коллегии не имеется

оснований для изменения решения Роспатента от 15.04.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017752986.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2019.