

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 20.08.2019, поданное компаниями ALLERGAN, Inc. (Соединенные Штаты Америки) и ALLERGAN HOLDINGS France SAS (Франция) (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373261А, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373261А с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 04.04.2018, была предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя компании JUVEDERM ELITE CLINICS S.A.R.L., Ливан (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак по международной регистрации №1373261А представляет собой словесное обозначение «**Juvederm**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1373261А предоставлена в нарушение требований пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак «**Juvederm**» сходен до степени смешения:

1) со словесным знаком «JUVEDERM» по международной регистрации №810018, дата приоритета 23.05.2003, правовая охрана на территории Российской Федерации которому предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ;

2) со словесным товарным знаком «JUVÉDERM ULTRA» по свидетельству №385838, дата приоритета 20.09.2007, который зарегистрирован в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ;

3) со словесным товарным знаком «JUVEDERM VOLITE» по свидетельству №576990, дата приоритета 29.10.2014, который зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ;

4) со словесным товарным знаком «JUVÉDERM VYBRANCE» по свидетельству № 577361, дата приоритета 10.12.2014, который зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ;

5) с комбинированным товарным знаком  по свидетельству 700438, дата приоритета 04.07.2016, который зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ;

6) со словесным товарным знаком «JUVÉDERM» по свидетельству № 694429, дата приоритета 04.07.2016, который зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ;

7) со словесным товарным знаком «JUVEDERM VOLUX» по свидетельству №671571, дата приоритета 19.12.2016, который зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

Оспариваемый знак «**Juvederm**» по международной регистрации № 1373261А фонетически совпадает с более ранними товарными знаками «JUVEDERM» по международной регистрации №810018 и с товарными знаками №№700438, 694429 и является в высокой степени сходным по фонетическому критерию с остальными товарными знаками, поскольку все они включают тождественный словесный элемент «JUVEDERM».

В противопоставленных товарных знаках сильным элементом является словесный элемент «JUVEDERM», поскольку он оригинален, не носит описательного характера, стоит вначале противопоставленных товарных знаков. Добавление к данному элементу слов «ULTRA», «VOLITE», «VYBRANCE» и «VOLUX» необходимо для того, чтобы идентифицировать и отличать между собой разновидности товаров в линейке «JUVEDERM».

Противопоставленные товарные знаки образуют серию товарных знаков, что увеличивает сходство сравниваемых обозначений, в том числе фонетическое, поскольку, что в данном случае, совпадают начальные части обозначений, то есть при восприятии рассматриваемых обозначений на слух потребители с большой долей вероятности в первую очередь обратят внимание на совпадающие элементы.

Оспариваемый знак международной регистрации № 1373261А является тождественным и/или сходным по графическому критерию с противопоставленными товарными знаками, поскольку обозначения выполнены одинаковыми шрифтом и алфавитом, и имеет место либо тождество обозначений, либо графическое вхождение заявленного обозначения в начальные части противопоставленных товарных знаков.

Учитывая, что оспариваемый знак по международной регистрации №1373261А и противопоставленные товарные знаки являются либо тождественными, либо сходными в высокой степени, близкой к тождеству, перечень услуг, которые могут быть признаны однородными товарам в перечне противопоставленных товарных знаков, должен быть расширен.

Правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку по международной регистрации №1373261А предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ которые относятся к двум основным категориям - косметические услуги и медицинские услуги.

Услуги 44 класса МКТУ и товары 03, 05 и 10 классов МКТУ в перечнях противопоставленных товарных знаков являются теснейшим образом

связанными, они также характеризуются одинаковыми или сходными свойствами, назначением и предназначены для одних и тех же потребителей (медицинских специалистов и конечных потребителей, заинтересованных в улучшении внешнего вида их кожи) и распространяются посредством одних и тех же каналов реализации (салонов красоты, медицинских центров и т.д.).

Принимая во внимание тот факт, что оспариваемый знак «**Juvederm**» по международной регистрации №1373261А и противопоставленные товарные знаки являются либо тождественными, либо сходными до степени смешения (близкой к тождественности), предоставление правовой охраны обозначению «Juvederm» по международной регистрации №1373261А будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, позволив им предположить, что товарный знак по международной регистрации №1373261А входит в серию товарных знаков, принадлежащих лицам, подавшим возражение.

В возражении отмечено, что продукции "JUVEDERM" компаний ALLERGAN посвящен отдельный специализированный сайт в сети Интернет: www.juvederm.com.

В возражении также приведены сведения об ALLERGAN как о многопрофильной медицинской компании, которая занимается исследованием, разработкой и выведением на рынок инновационных лекарственных средств в области офтальмологии, неврологии, дерматологии и других специализированных областях, которые помогают людям жить полной жизнью, а также о продукция компании, которая поставляется в более чем 100 стран мира, в том числе, в Россию, а объемы продаж ее товаров ежегодно составляют более 5 миллиардов долларов США.

В возражении указано, что потребители, уже знакомые с препаратами серии «JUVÉDERM» ALLERGAN, вполне могут по ошибке пройти косметические или медицинские процедуры «Juvederm», оказываемые правообладателем международной регистрации №1373261А, полагая, что они оказываются с

применением известных продуктов «JUVÉDERM» ALLERGAN, имеющих те же свойства и/ или как минимум, связанных в продуктами «JUVÉDERM» ALLERGAN, поскольку, в силу тождественности рассматриваемых товарных знаков, различить такие товары будет весьма сложно или даже невозможно.

В возражении также приведены ссылки на судебное решение по делу №СИП-330/2018, в котором исследовался вопрос о сходстве обозначения «JUVEDERM» по международной регистрации №1266937 с товарными знаками, включающими словесный элемент «JUVEDERM», принадлежащими компаниям ALLERGAN, Inc. и ALLERGAN HOLDINGS France SAS, т.е. лицам, подавшим возражение, а также исследовалась однородность услуг 44 класса МКТУ и товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы эти товарные знаки.

Кроме того, в возражении отмечено, что в отношении оспариваемого товарного знака Роспатентом был вынесен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, который был отменен Международным Бюро ВОИС ввиду того, что он был направлен по истечении срока направления.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373261А недействительным в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия сведений о принадлежности доменного имени juvederm.com компании Allergan, Inc.;
- копия справки регистратора о принадлежности доменного имени allergan.ru компании Allergan, Inc.;
- распечатка информации с сайта allergan.ru;
- распечатка результатов поиска yandex.ru, google.ru, rambler.ru по запросу «juvederm»;

- распечатка информации из сети Интернет по свободной продаже товаров «JUVEDERM» в интернет-магазинах;

- распечатка информации из сети Интернет об оказании услуг по контурной пластике «JUVEDERM»;

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019 по делу №СИП-330/2018;

- уведомление о предварительном отказе в отношении международной регистрации №1373261 А;

- копия ответа Роспатента от 02.07.2019 относительно статуса международной регистрации №1373261А.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (04.04.2018) международной регистрации №1373261А, правовая база для оценки ее охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015года (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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).

Оспариваемый знак по международной регистрации №1373261А, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**JUVEDERM**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в отношении услуг 44 класса МКТУ:

Cosmetic analysis for determining the most appropriate cosmetics to be used with the person's face shape and skin tone and type; skin care salons; cosmetic treatment; beauty salon services; consultancy services relating to cosmetics; cosmetics consultancy services; cosmetic treatment for the face; cosmetic treatment for the hair; application of cosmetic products to the body; application of cosmetic products to the face; solarium services; cosmetic laser treatment for hair growth; cosmetic laser treatment of skin; cosmetic laser treatment of tattoos; cosmetic laser treatment of unwanted hair; cosmetic laser treatment of spider veins; cosmetic laser treatment of varicose veins; cosmetic electrolysis; surgery (cosmetic -); cosmetic dentistry; cosmetic electrolysis for the removal of hair; cosmetic and plastic surgery clinic services; leasing skin care equipment; human hygiene and beauty care; human healthcare services; medical services; opticians' services; aromatherapy services; herbalism; dietetic advisory services; dietary and nutritional guidance; services for the care of the scalp; slimming salon services; tanning salons; sauna services; slimming treatment services; services for the care of the face; cosmetic facial and body treatment services; hospital services; private hospital services; medical clinic services; nursing home services; medical treatment services provided by clinics and hospitals (анализ косметики для определения наиболее подходящей косметики для использования человеком для контура лица, типа и тона кожи; салоны по уходу за кожей; косметический уход;

услуги салонов красоты; консультации по вопросам косметики; услуги консультаций по вопросам косметики; косметический уход за лицом; косметический уход за волосами; применение косметических продуктов для тела; применение косметических продуктов для лица; услуги соляриев; косметический лазерный уход для роста волос; косметический лазерный уход для кожи; косметический лазерный уход за татуажем; косметический лазерный уход за нежеланными волосами; косметический лазерный уход за паутинообразными венами; косметический лазерный уход за варикозными венами; косметический электролиз; косметическая хирургия; помощь зубоврачебная косметическая; косметический электролиз для удаления волос; услуги косметической и пластической клинической хирургии; лизинг оборудования для ухода за кожей; услуги в области гигиены и косметики для людей; услуги по поддержанию здоровья человека; медицинские услуги; услуги оптиков; лечение гомеопатическими эссенциями, услуги в области ароматерапии; траволечение; услуги консультационные по диете; наставничество по вопросам диеты и питания; услуги по уходу за кожей головы; услуги салонов по похуданию; салоны по загару; услуги саун; услуги по уходу за похуданием; услуги по уходу за лицом; услуги косметические по уходу за лицом и телом; больницы; услуги частных больниц; услуги медицинских клиник; дома с сестринским уходом; услуги по медицинскому уходу, предоставляемые клиниками и больницами).

В отношении соответствия оспариваемого знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Как указано в возражении, оспариваемому товарному знаку противопоставлены следующие знаки:

- словесный знак «JUVEDERM» по международной регистрации №810018 [1], правовая охрана на территории Российской Федерации которому предоставлена на имя ALLERGAN HOLDINGS France SAS (Франция) в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ:

05 - биологически совместимые материалы для медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин;

10 - медицинские и хирургические приборы и инструменты, дермальные имплантаты, искусственная кожа для хирургических целей, протезы.

- словесный товарный знак «JUVÉDERM ULTRA» по свидетельству №385838 [2], зарегистрированный на имя ALLERGAN, Inc. (Аллерган, Инк. (Соединенные штаты Америки) в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ:

05 - фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин;


10 - кожные имплантаты, включая гелеподобные вещества для медицинских целей, предназначенные для заполнения морщин и увеличения объема.

- словесный товарный знак «JUVEDERM VOLITE» по свидетельству №576990 [3], зарегистрированный на имя ALLERGAN, Inc. (Аллерган, Инк. (Соединенные штаты Америки) в отношении товаров 05 класса МКТУ:

05 - фармацевтические препараты для лечения глабеллярных линий, морщин на лице, дефектов и заболеваний кожи человека; биологические кожные имплантаты, а именно гелеподобные растворы для заполнения морщин.

- словесный товарный знак «JUVÉDERM VYBRANCE» по свидетельству №577361[4], зарегистрированный на имя ALLERGAN, Inc. (Аллерган, Инк. (Соединенные штаты Америки) в отношении товаров 05 класса МКТУ:

05 - фармацевтические препараты для лечения глабеллярных линий, морщин на лице, ассиметрий, дефектов и заболеваний кожи человека; биологические кожные имплантаты, а именно гелеподобные растворы для заполнения морщин.

- комбинированный товарный знак  по свидетельству №700438 [5], зарегистрированный на имя ALLERGAN HOLDINGS France SAS (АЛЛЕРГАН ХОЛДИНГС Франс САС (Франция) в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ:

03 - 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 специалистами в этой области.

05 - фармацевтические препараты для лечения глабеллярных линий, морщин на лице, ассиметрий, дефектов и заболеваний кожи человека; биологические кожные имплантаты, а именно гелеподобные растворы для заполнения морщин, все

вышеперечисленные товары, предназначенные для реализации только лицензированным врачам, хирургам или работникам здравоохранения.

10 - приборы для лечения глабеллярных линий, морщин на лице, асимметрий, дефектов и заболеваний кожи человека; биологические кожные имплантаты, а именно, гелеподобные растворы для заполнения морщин, все вышеперечисленные товары, предназначенные для реализации только лицензированным врачам, хирургам или работникам здравоохранения.

- словесный товарный знак «JUVÉDERM» по свидетельству № 694429 [6], зарегистрированный на имя ALLERGAN HOLDINGS France SAS (АЛЛЕРГАН ХОЛДИНГС Франс САС (Франция) в отношении товаров 03 класса МКТУ:

03 - косметика и средства косметические, а именно препараты против глабеллярных линий, морщин на лице, асимметрий, дефектов и косметических проблем кожи человека, все вышеперечисленные товары, предназначенные для реализации только лицензированными специалистами в этой области.

- словесный товарный знак «JUVEDERM VOLUX» по свидетельству №671571 [7], зарегистрированный на имя ALLERGAN HOLDINGS France SAS (АЛЛЕРГАН ХОЛДИНГС Франс САС (Франция) для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ:

03 - косметика и средства косметические, а именно препараты против глабеллярных линий, морщин на лице, асимметрий, дефектов и косметических проблем кожи человека, все вышеперечисленные товары, предназначенные для продажи и сбыта только лицензированным специалистам в этой области.

05 - фармацевтические препараты для лечения глабеллярных линий, морщин на лице, асимметрий, дефектов и заболеваний кожи человека; биологические кожные имплантаты, а именно гелеподобные растворы для заполнения морщин, все вышеперечисленные товары, предназначенные для продажи и сбыта только лицензированным врачам, хирургам или работникам здравоохранения.

10 - приборы для профилактики и лечения глабеллярных линий, морщин на лице, асимметрий, дефектов и заболеваний кожи человека; все вышеперечисленные товары, предназначенные для продажи и сбыта только лицензированным врачам, хирургам или работникам здравоохранения.

Словесный элемент «JUVEDERM» занимает в сравниваемых товарных знаках начальную позицию, с которой, как правило, начинается восприятие обозначений потребителем, что является дополнительным фактором сходства сравниваемых знаков. При этом именно этот элемент занимает доминирующее положение, поскольку входящие в состав противопоставленных словесных товарных знаков элементы «ULTRA», «VOLITE», «VYBRANCE», «VOLUX» не образуют с фантазийным словом «JUVEDERM» устойчивых словосочетаний, которые бы изменяли общее семантическое восприятие этих обозначений потребителями.

Сходство оспариваемого словесного знака «JUVEDERM» с противопоставленными знаками [1] – [7] обусловлено полным фонетическим вхождением его в противопоставленные товарные знаки.

Кроме того, оспариваемый товарный знак визуально входит в противопоставленные словесные знаки [1] – [4], [6] – [7], что определяет визуальное сходство между ними.

Что касается некоторых визуальных различий оспариваемого знака с комбинированным товарным знаком [5], то, учитывая фонетическое тождество доминирующих словесных элементов «JUVEDERM», эти различия не играют определяющего значения для вывода о сходстве этих знаков в целом.

Анализ услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, с товарами 03, 05, 10 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] – [7], показал их однородность, поскольку эти услуги имеют с товарами одно назначение – уход за кожей лица, тела, рук, ног, улучшение состояния кожи, повышение ее упругости, коррекция возрастных и эстетических недостатков. Соответственно, эти товары и услуги предназначены для одного круга потребителей (лиц, желающих улучшить свой внешний вид) и могут иметь одинаковые условия реализации через сеть косметических салонов и медицинских центров.

Таким образом, учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков и однородность товаров и услуг, в отношении которых они охраняются, коллегия делает вывод о наличии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими знаками, одному изготовителю, что определяет их сходство до степени смешения.

Соответственно, довод возражения о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является обоснованным.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак способен ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара, коллегия установила следующее.

Сам по себе оспариваемый знак «JUVEDERM» не несет каких-либо указаний, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем он воспринимается как вводящий в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, включенные в 44 класс МКТУ оспариваемой регистрации.

Способность товарного знака вводить в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным изготовителем товаров или лицом, оказывающим услуги, основанной на его предшествующем опыте.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, в частности, с лицами, подавшими возражение, основанной на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между услугами 44 класса МКТУ, маркированными обозначением «JUVEDERM», и лицами, подавшими возражение.

Вместе с тем, в материалах возражения отсутствует информация о том, каким образом связаны между собой компании ALLERGAN, Inc. (Соединенные Штаты Америки) и ALLERGAN HOLDINGS France SAS (Франция), которые в

возражении обозначены как единая компания «ALLERGAN», в силу чего неясно, с каким именно лицом могут возникнуть у потребителя подобные ассоциации.

Кроме того, довод возражения о способности оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, базируется, прежде всего, на возможности смешения сравниваемых товарных знаков, однако оценка сходства знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг не связана с применением пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса и была приведена выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2019, и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1373261А недействительным полностью.