


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 10.10.2018, поданное компанией АЛЛЕРГАН ХОЛДИНГ Франс САС, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016724064, при этом установлено следующее.

Обозначение  *Juvéderm* по заявке №2016724064 было подано 04.07.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016724064 было принято 27.02.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

В отношении товаров 03 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со словесным 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 10.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель указал, что по противопоставленной заявке №2016747558 вынесено решение о регистрации товарного знака (свидетельство № 673359) в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые не являются однородными с заявленными товарами 03 класса МКТУ.

Заявитель также обращает внимание на то, что ранее поданная им заявка №2016747920 «**JUVEDERM VOLUX**» зарегистрирована в качестве товарного знака (свидетельство №671571) в отношении товаров 03 класса МКТУ, идентичных перечню заявленных товаров, а также товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Заявитель полагает, что товарный знак по заявке №2016724064 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 (свидетельство №673359).

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016724064 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены копии решения о регистрации товарного знака по заявке №2016747920 и сведения о товарном знаке по свидетельству №673359.

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

С учетом даты поступления (04.07.2016) заявки №2016724064 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 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 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).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  *Juvéderm*, в котором словесный элемент расположен в правой части обозначения и представляет собой фантазийное слово «**Juvéderm**», выполненное с заглавной буквы оригинальным шрифтом в латинице. Изобразительный элемент расположен в левой части обозначения и представляет собой круг, внутри которого выполнена геометрическая фигура сложной формы.

Правовая охрана товарного знака испрашивается, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ «**косметика и средства косметические, а именно препараты против гласселлярных линий, морщин на лице, ассиметрий, дефектов и косметических проблем кожи человека, все вышеперечисленные товары, предназначенные для реализации только лицензированным врачам, хирургам или работникам здравоохранения**».

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 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, 05, 10 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2018, изменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016724064.