

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, рассмотрела поступившее 06.09. 2017 возражение DERMAVITA limited partnership, Liban (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1266937, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1266937 с конвенционным приоритетом от 30.04.2015 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.06.2015 на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак **JUVEDERM** по международной регистрации №1266937 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 15.05.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак **JUVEDERM** по международной регистрации №1266937 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет

словесными товарными знаками **JUVÉDERM ULTRA** по свидетельству №385838 [1], **JUVÉDERM VYBRANCE** по свидетельству №577361 [2], **JUVEDERM VOLITE** по свидетельству №576990 [3], а также со словесным знаком **JUVEDERM** по международной регистрации №810018 [4], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 05, 10 классов МКТУ. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что знак **JUVEDERM** способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как в сети Интернет отображаются только ссылки на продукцию владельца ранее зарегистрированных знаков.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 06.09.2017, заявителем приведены следующие аргументы:

- противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-3] являются не сходными со знаком по международной регистрации №1266937, поскольку они выполнены на французском языке, о чем говорит надстрочный символ над буквой «Е», в отличие от знака заявителя, выполненного на английском языке, кроме того, знаки [1-3] содержат второй словесный элемент (ULTRA, VYBRANCE, VOLITE), на который падает смысловое ударение;

- товары 03, 05 и 10 классов МКТУ, для которых зарегистрированы указанные знаки, являются неоднородными, так как они являются товарами разного вида и рода, имеют разное назначение, разные способы применения и реализации;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1266937, относятся к услугам в сфере рекламы и продвижения товаров, не являются однородными с фармацевтическими препаратами и имплантатами 05 и 10 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. Противопоставленные знаки для услуг 35 класса МКТУ не зарегистрированы;

- услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1266937, относятся к услугам по проведению гигиенических и косметических процедур, не связанных с медицинскими услугами, не подразумевающих хирургическое вмешательство, не относятся к услугам по омоложению и не являются однородными с фармацевтическими препаратами и имплантами 05 и 10 классов МКТУ. Противопоставленные товарные знаки не зарегистрированы для услуг 44 класса МКТУ;

- заявитель согласен с мнением эксперта, что знак по международной регистрации №1266937 и знак [4] являются тождественными, однако, товары и услуги МКТУ, для которых испрашивается регистрация знака не являются однородными;

- косметические средства заявителя, маркированные товарным знаком JUVEDERM, успешно реализуется на мировом рынке с 2000 года, в том числе на рынке Европейского союза, Белоруссии, Украины, Китая, России, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Египте, Грузии, Индии, Иране и др.;

- товарный знак заявителя JUVEDERM зарегистрирован во многих странах мира, в том числе - в Европейском союзе (28 стран), Грузии, Белоруссии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейне, Швейцарии, Египте, Сан-Марино для товаров и услуг 03, 35,44 классов МКТУ;

- продукция заявителя получила широкую международную известность и за многие годы заработала репутацию товара высокого качества, о чем свидетельствуют выданные лицензии и сертификаты;

- за многие годы работы в сфере производства косметических средств по уходу за кожей и после многих лет научных исследований заявителю удалось стать одним из лидеров в индустрии красоты. Компания проводит тренинги по вопросам красоты в Болгарии, Ливане, Норвегии и России;

- заявитель участвовал в большом количестве выставок в различных регионах мира, продвигая свою продукцию и повышая количество потребителей своих

товаров, косметические средства, выпускаемые заявителем, широко известны на мировом рынке, продукция обладает репутацией товара высокого качества.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех заявленных товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (30.04.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1266937 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1266937 представляет собой словесное обозначение **JUVEDERM**, не имеющее смыслового значения. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается для товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков

JUVÉDERM ULTRA **JUVÉDERM VYBRANCE**
JUVEDERM VOLITE **JUVEDERM** [1-4],
зарегистрированных в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака **JUVEDERM** по международной регистрации №1266937 с вышеуказанными знаками [1-4] показал, что они

ассоциируются между собой в целом за счет фонетического и графического тождества знака по международной регистрации №1266937 и знака [4], а также полного фонетического вхождения знака по международной регистрации №1266937 в противопоставленные знаки [1-3]. Кроме того, тождественные словесные элементы товарных знаков [1-3] расположены в их начальной позиции, с которой, как правило, начинается восприятие обозначений потребителем, что является дополнительным фактором сходства сравниваемых знаков. При этом все знаки выполнены стандартным шрифтом латинскими буквами и не имеют смысловых значений, за исключением словесного элемента «Ultra» в знаке [1], означающего «ультра; крайний».

Довод возражения о том, что наличие в товарных знаках [1-2] надстрочного знака (аксанта эгю) над буквой E в словесном элементе «JUVÉDERM» свидетельствует о том, что эти обозначения выполнены на французском языке, не соответствует действительности, поскольку словари французского языка не содержат такой лексической единицы как «Juvéderm». В отношении довода заявителя о том, что знаки [1-3] содержат второй словесный элемент (ULTRA, VYBRANCE, VOLITE), на который падает смысловое ударение, следует отметить, что указанный довод не имеет обоснования, и, кроме того, элементы VYBRANCE, VOLITE не имеют смысловых значений.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1266937, и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, показал следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1266937 испрашивается для следующих товаров и услуг: 03 класса МКТУ - cosmétiques à usage professionnel et destinés à des consommateurs finaux; crèmes cosmétiques, émulsions, lotions, liquides, solutions, laits, gels et huiles pour la peau (visage, corps, mains, pieds et cou), huiles à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique, produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau; masques cosmétiques, cosmétiques, préparations cosmétiques d'amincissement, cosmétiques exfoliants, produits

exfoliants cosmétiques, cosmétiques, cosmétiques pour l'adoucissement de la peau; cosmétiques de revitalisation des cheveux et de soin des cheveux et du cuir chevelu; produits et préparations antisolaires cosmétiques (émulsions, lotions, laits, gels, huiles, liquides); préparations cosmétiques pour le blanchiment de la peau, crèmes pour le blanchiment de la peau, agents de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique, cosmétiques pour le blanchiment de la peau, cosmétiques pour l'amélioration du teint; cosmétiques anti-rides, cosmétiques pour le rajeunissement de la peau, cosmétiques pour l'éclaircissement de la peau, préparations cosmétiques pour l'hydratation de la peau, cosmétiques pour la tonification de la peau; huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilette; préparations de nettoyage et parfums d'ambiance/косметика для профессионального использования и предназначенная для конечных потребителей; косметические кремы, эмульсии, лосьоны, жидкости, растворы, молоко, гели и масла для кожи (лицо, тело, руки, ноги и шея), масла для косметического применения; косметические наборы, косметические средства и препараты для ухода за кожей; косметические маски, косметика, косметические средства для похудения, отшелушивающая косметика, косметические отшелушивающие средства, косметика, косметика для смягчения кожи, косметика по уходу за волосами и кожей головы; косметические продукты и препараты, защищающие от воздействия солнечных лучей (эмульсии, лосьоны, молоко, гели, масла, жидкости); косметические препараты для отбеливания кожи, кремы для отбеливания кожи, отбеливающие средства (отбеливание) для косметического применения, косметика для улучшения цвета лица; средства против морщин, косметика для омоложения кожи, косметика для осветления кожи, косметические средства для увлажнения кожи, косметика для тонирования кожи; эфирные масла и ароматические экстракты; туалетные принадлежности; препараты очищающие и ароматизирующие, 35 класса МКТУ - services de publicité, de marketing et de promotion; services d'informations des consommateurs et de transactions commerciales; services d'informations, de recherches et d'analyse commerciales/услуги рекламы, маркетинга и продвижения; информация о потребителях и коммерческих транзакциях; услуги информационные по исследованию и анализу бизнеса, 44 класса МКТУ - soins de beauté et d'hygiène pour

êtres humains; soins d'hygiène et de beauté; soins de beauté et d'hygiène pour êtres humains/забота о красоте и гигиене для человека; гигиенический и косметический уход; услуги в области гигиены и красоты человека.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи и сокращения морщин; 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; биосовместимые вещества для медицинского применения, предназначенные для заполнения морщин» и 10 класса МКТУ – «кожные имплантаты, включая гелеподобные вещества для медицинских целей, предназначенные для заполнения морщин и увеличения объема; медико-хирургические аппараты и инструменты, кожные имплантаты, искусственная кожа для хирургического применения, протезы».

Сравниваемые товары 03 и 05 классов МКТУ следует признать однородными, поскольку они имеют одинаковое назначение – уход за кожей лица, тела, рук, ног и шеи, улучшение состояния кожи, повышение ее упругости, разглаживание морщин, коррекция возрастных и эстетических недостатков кожи человека, и, следовательно, один круг потребителей, могут иметь одинаковые условия реализации – через розничную сеть косметических магазинов, Интернет-магазины, аптечную сеть, в которой реализуются различные косметические препараты без рецепта врача. Кроме того, часть сравниваемых товаров является взаимодополняемой и взаимозаменяемой, например, средства против морщин, косметика для омоложения кожи, косметические средства для увлажнения кожи и фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи и сокращения морщин; 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.

Что касается таких товаров как «туалетные принадлежности», то к ним могут относиться, в частности, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами.

Товары «эфирные масла и ароматические вещества» могут входить в состав косметических препаратов; к препаратам очищающим могут относиться, например, очищающие пенки для лица, лечебные мыла. Следовательно, указанные товары также относятся к средствам для улучшения состояния кожи и ухода за кожей лица, тела, рук, ног и шеи и являются однородными вышеуказанным товарам 05 класса МКТУ.

Заявленные услуги 35 и 44 классов МКТУ, которые представляют собой услуги, связанные с продвижением товаров, и услуги в области красоты и гигиены человека, непосредственно связаны с товарами, в отношении которых действуют противопоставленные знаки.

Учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений, а также тождество заявленного обозначения и знака [4], существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров/услуг одному производителю, что может привести к смешению товаров/услуг, маркированных сравниваемыми товарными знаками, в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого знака соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия знака по международной регистрации №1266937 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, указанного в заключении по результатам экспертизы, коллегия отмечает, что известность продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками, на российском потребительском рынке, что подтверждается сведениями из сети Интернет, позволяет предположить, что косметические товары и связанные с ними услуги, маркированные знаком **JUVEDERM** по международной регистрации №1266937, способны вызвать у потребителя представление об их изготовителе, которое не соответствует действительности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2017.