

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 23.07.2021 возражение, поданное компанией Evolus, Inc., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1493039.

Международная регистрация №1493039 знака « evolus» с конвенционным приоритетом от 26.11.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 24.05.2019 на имя заявителя (Evolus, Inc., 520 Newport Center Dr., Suite 1200, Newport Beach CA 92660 (US)) в отношении товаров и услуг 05, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.12.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1493039 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием этого знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно выводам экспертизы, знак « evolus» по международной регистрации №1493039 является сходным до степени смешения с товарным знаком

«Эволус» по свидетельству №390922 с приоритетом от 24.12.2007 (срок действия регистрации продлен до 24.12.2027), зарегистрированным на имя компании Валио Лтд, Мейеритие 6, 00370 Хельсинки, Финляндия.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с выводами по результатам экспертизы, указав при этом, что в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №390922 внесены изменения, а именно исключены однородные товары 05 класса МКТУ «*фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, пластиры, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков*».

Оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №390922 товары 05, 29, 30, 32 классов МКТУ не однородны товарам и услугам 05, 44 классов МКТУ знака по международной регистрации №1493039.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1493039 в отношении заявленных товаров 05 и 44 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения представлены сведения о противопоставленном знаке по свидетельству №390922.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (26.11.2018) знака по международной регистрации №1493039 правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 (далее – Правила).

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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 заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Знак « evolus» по международной регистрации №1493039 с конвенциональным приоритетом от 26.11.2018 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной бабочки и слово «EVOLUS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1493039 испрашивается для товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ, а именно:

05 класс МКТУ - *injectable dermal filler; injectable neurotoxin; injectable botulinum toxin for medical use for use in aesthetic procedures, namely, the treatment of wrinkles / инъекционный наполнитель для кожи; инъекционный нейротоксин; инъекционный ботулинический токсин для медицинского применения для использования в эстетических процедурах, а именно для лечения морщин;*

44 класс МКТУ - *providing medical information and assistance to patients and healthcare providers regarding medical aesthetic treatments and procedures; providing information regarding medical aesthetic treatments and procedures via a website / предоставление медицинской информации и помощи пациентам и медицинским работникам в отношении медицинских эстетических процедур и процедур; предоставление информации о медицинских эстетических процедурах и процедурах через веб-сайт.*

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку « evolus» по международной регистрации №1493039 основывается на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленным товарным знаком «**Эволус**» по свидетельству №390922 с приоритетом от 24.12.2007, принадлежащим иному лицу и зарегистрированным в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, в частности, таких товаров 05 класса МКТУ как «*фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков.*

Необходимо констатировать, что заявителем не оспаривается установленное сходство сопоставляемых товарных знаков « evolus» и «**Эволус**», а также однородность товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ, для сопровождения которых они предназначены.

Вместе с тем при сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1493039 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №390922 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится внесение изменений в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №390922, в результате которого были исключены такие товары 05 класса МКТУ как «*фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков*» (изменения внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания, географические указания, наименований мест происхождения товаров 19.04.2021). Таким образом, правовая охрана товарного знака по свидетельству №390922 распространяется только на товары 05 класса МКТУ «*детское питание*», которые не являются однородными заявленным товарам и услугам 05, 44 классов МКТУ, связанным с фармацевтическими препаратами и медицинской помощью.

Таким образом, установленные выше факты позволяют снять указанное противопоставление по свидетельству №390922 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1493039 для всех заявленных товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2021, отменить решение Роспатента от 22.12.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1493039 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ «*injectable dermal filler; injectable neurotoxin; injectable botulinum toxin for medical use for use in aesthetic procedures, namely, the treatment of wrinkles*» и услуг 44 класса МКТУ «*providing medical information and assistance to patients and healthcare providers*

regarding medical aesthetic treatments and procedures; providing information regarding medical aesthetic treatments and procedures via a website».