

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.11.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Шентек Раша», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896900, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2021776731 с приоритетом от 23.11.2021 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.10.2022 за №896900 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ла Ген», Московская область, г. Истра (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»*.

Оспариваемый товарный знак « **Essenthyal Subtil** » по свидетельству №896900 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.11.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896900, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, (ООО «Шентек Раша») и правообладатель оспариваемого товарного знака (ООО «Ла Ген») являлись партнерами одного и того же производителя – швейцарской компании «ШИНТЕК СВИСС С.А.». Договорные правоотношения правообладателя оспариваемой регистрации и швейцарской компании «ШИНТЕК СВИСС С.А.» были прекращены ввиду нарушения ООО «Ла Ген» норм эксклюзивного контракта, а договорные правоотношения ООО «Шентек Раша» и швейцарской компании «ШИНТЕК СВИСС С.А.» были продолжены на условиях эксклюзивности»


- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака имеют аналогичные виды экономической деятельности «торговля оптовая фармацевтической продукцией» – «торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами»;

- принимая во внимание договорные правоотношения с компанией «ШИНТЕК СВИСС С.А.» (Швейцария) лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака являются конкурентами на весьма узком и специализированном товарном рынке России;

- лицо, подавшее возражение, является компанией, которой Росздравнадзором выдано регистрационное удостоверение на медицинские изделия с обозначением «Essenthyal Subtil», которое применяется на всей территории России и содержит указание на производителя товара – швейцарскую компанию «ШИНТЕК СВИСС С.А.», фирменное наименование которой, соответственно, сходно с фирменным наименованием лица, подавшего возражение - «Шентек Раша»;

- кроме того, на имя лица, подавшего возражение, подана заявка № 2021770991

ESSENTHYAL  
[SUBTIL]<sup>®</sup>

на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «», в отношении аналогичного перечня товаров 05 класса МКТУ;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, как добросовестный партнер производителя медицинских изделий, швейцарской компании «ШИНТЕК СВИСС С.А.», ведет долгосрочный бизнес на территории РФ с использованием обозначения «Essenthyal Subtil»;

- ввиду существования эксклюзивного договора, и выбор в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, обозначение «Шентек Раша», в глазах рядовых потребителей вышеуказанная продукция ассоциируется именно со швейцарским производителем – компанией «ШИНТЕК СВИСС С.А.»;

- таким образом, в глазах потребителей сохраняется преемственность наименований, что соответствует фактическим отношениям лица, подавшего возражение, и производителя медицинских изделий;

- сохранение правовой охраны оспариваемого товарного знака приведет к тому, что рядовые потребители будут ассоциировать правообладателя оспариваемого товарного знака с швейцарской компанией «ШИНТЕК СВИСС С.А.» или с ООО «Шентек Раша», что не соответствует действительности;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что упомянутые выше действия правообладателя имеют признаки недобросовестной конкуренции.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896900 недействительным полностью.

1. Регистрационного удостоверения Росздравнадзора на медицинское изделие от 23.12.2020, выданное на имя ООО «Шентек Раша», и приложение к нему;

2. Договор от 01.05.2020, заключенный между ООО «Шентек Раша» и швейцарской компании «ШИНТЕК СВИСС С.А.»;

3. Письмо от 23.10.2021, направленное по электронной почте Марине Акишиной, о прерывании сотрудничества (с переводом на русский язык).

Позиция правообладателя, надлежащим образом ознакомленного с материалами возражения, сводится к следующему.

- лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в оспаривании регистрации как самостоятельно, так и по письменному уполномочию от другого лица, поскольку не подтвердило статус эксклюзивного дистрибьютора швейцарской продукции на территории России, а также не представило подтверждений полномочий для действия от имени иностранного лица «ШИНТЕК СВИСС С.А.», Швейцария);

- 19.01.2022 швейцарской компанией «ШИНТЕК СВИСС С.А.» в Министерство здравоохранения РФ и Росздравнадзор направлено официальное уведомление о том, что у компании ООО «Шентек Раша» отозваны полномочия на представление интересов производителя по вопросам обращения медицинских изделий, а также о том, что у компании ООО «Шентек Раша» отозвано право быть держателем регистрационного удостоверения на медицинское изделие № ФСЗ 2012/12506 от 23.12.2020;

- между тем, договорные отношения по эксклюзивной поставке товаров 05 класса МКТУ «*дермальные филлеры*» под обозначением «Essenthyal subtil» между швейцарской компанией «ШИНТЕК СВИСС С.А.» и правообладателем оспариваемой регистрации не прекращены;

- так, 20.02.2020 между правообладателем оспариваемой регистрации и швейцарской компанией «ШИНТЕК СВИСС С.А.» заключен контракт, по условиям которого (п. 1.1 контракта) правообладатель является эксклюзивным дистрибьютором продукции швейцарского производства, в том числе, маркируемой обозначением «Essenthyal Subtil». По условиям п. 11.1 контракта он действовал до 31.12.2022 и продолжает действовать по настоящее время, поскольку контракт подразумевает автоматическую пролонгацию срока его действия, т.е. весь период с даты подачи заявки на спорный товарный знак (23.11.2021) по дату регистрации спорного товарного знака (06.10.2022);

- в соответствии с декларацией на товары от 18.04.2022 №10013160/180422/3210733 швейцарским производителем была осуществлена

поставка правообладателю интрадермального геля модели «Essenthyal Subtil» в количестве 4 909 штук. Действительность договорных отношений между швейцарским производителем и правообладателем оспариваемой регистрации подтверждается также и заверенными банковскими заявлениями на перевод иностранной валюты за 2022 год;

- кроме того, в материалы делопроизводства по заявке № 2021776731 (оспариваемый товарный знак) было представлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по указанной заявке на имя заявителя, полученное 24.01.2022 от швейцарской компании «ШИНТЕК СВИСС С.А.». Указанное письмо является бессрочным и безотзывным, что прямо следует из текста письма;

- довод лица, подавшего возражение, о ранее поданной им заявке №2021770991 не имеет правового значения для рассмотрения настоящего возражения, поскольку по данной заявке принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. При этом, в ходе экспертизы по заявке №2021770991 правообладатель направлял 18.02.2022 и 25.02.2022 обращения против регистрации товарного знака по этой заявке как заинтересованное лицо;

- довод лица, подавшего возражение, о наличии в действиях правообладателя оспариваемой регистрации признаков недобросовестной конкуренции не является обоснованным и подтвержденным какими-либо объективными, относимыми и достоверными доказательствами. Кроме того, Роспатент не является органом, правомочным устанавливать факты недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №896900.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем были представлены следующие материалы:

4. Письмо-согласие от компании «SCIENTECH Swiss S.A.» от 24.01.2022 на регистрацию товарного знака «**Essenthyal Subtil**» по заявке № 2021776731;

5. Контракт об эксклюзивном дистрибьюторстве № STS LG 1 от 20.02.2020, заключенный между ООО «Ла Ген» и компанией «SCIENTECH Swiss S.A.»;

6. Дополнительное соглашение от 12.08.2022 к контракту № STS LG 1 от 20.02.2020;

7. Грузовая таможенная декларация от 18.04.2022 за №10013160/180422/3210733;

8. Сведения компании «SCIENTECH Swiss S.A.» об отзыве полномочий у ООО «Шентек Раша», а также об отзыве права быть держателем регистрационного удостоверения на медицинское изделие [1];

9. Заверенные банковские заявления на перевод иностранной валюты за 2022 год к контракту № STS LG 1 от 20.02.2020

10. Дополнительное соглашение от 05.01.2022 к контракту № STS LG 1 от 20.02.2020;

11. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 19.01.2023.

Ознакомившись с отзывом правообладателя лицо, подавшее возражение, 17.02.2023 представило письменные пояснения, доводы которых сводятся к следующему:

- в настоящее время ООО «Шентек Раша» продолжает являться держателем регистрационного удостоверения на медицинское изделие [1]. Каких-либо подтверждений об отзыве права быть держателем данного удостоверения швейцарская компания «ШИНТЕК СВИСС С.А.» в Росздравнадзор не предоставляла. Представленное же правообладателем письмо [8] подписано генеральным директором - Беллинелли Маурицио, полномочия которого на подписание любых заявлений были прекращены;

- что касается заявки №2021770991, поданной на имя лица, подавшего возражение, то Роспатентом было принято решение об отказе в государственной


регистрации товарного знака  на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку данное обозначение было признано сходным с товарными



знаками: « **Essentiale** » по свидетельству № 92834 с приоритетом от 23.04.1990 –

ESSENTIALE  
Forte N300<sub>mg</sub>



(2); «  » по свидетельству № 787768 с приоритетом от 26.06.2020 – (3);

« **Эссенциале** » по свидетельству № 151183 с приоритетом от

28.12.1995 – (4); « **ESSENTIALE** » по международной регистрации №435496

с приоритетом от 07.01.1978 – (5), зарегистрированными на имя компании

А.Наттерман унд Ци ГмбХ; со знаком « **SUBTIL** » по международной

регистрации № 842911 с приоритетом от 07.05.2004 – (6), зарегистрированным на

имя компании LABORATOIRE DUCASTEL – LDPE;

- таким образом, в настоящий момент сложилась противоречивая ситуация, когда в отношении двух обозначений, а именно по обозначению

« **Essenthyal Subtil** » по заявке №2021758318 Роспатентом принято

решение о государственной регистрации товарного знака, а по обозначению

«  » по заявке №2021770991 Роспатентом принято решение об отказе в

государственной регистрации товарного знака. По мнению заявителя, коллегия вправе исправить такое противоречие.

Лицом, подавшим возражение, в подтверждение изложенных доводов были представлены:

12. Распечатки с сайта Росздравнадзора сведений о регистрационном удостоверении на медицинское изделие на настоящее время [1].

Правообладателем 17.02.2023 также были представлены дополнительные материалы в виде письменных объяснений, основные доводы которых сводятся к тому, что лицом, подавшим возражение, были представлены документы на период до 2021 года, вместе с тем, каких-либо документов, отражающих правоотношения между ним и швейцарской компании «ШИНТЕК СВИСС С.А.» после 2021 года представлено не было.

Правообладателем к письменным пояснениям был представлен:

13. Контракт б/н от 13.01.2022, заключенный между ООО «Ла Ген» и компанией «SCIENTECH Swiss S.A.».

На заседании коллегии, состоявшемся 21.02.2023, лицом, подавшим возражение, было заявлено дополнительное основание для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896900, а именно несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса:

- так, оспариваемый товарный знак «**Essenthyal Subtil**» (1) является



сходным до степени смешения с товарными знаками: «**Essentiale**» по свидетельству




№ 92834 (2); «**Эссенциале**» по свидетельству №787768 (3); «**Эссенциале**» по

свидетельству №151183 (4); «**ESSENTIALE**» по международной

регистрации №435496 (5); «**SUBTIL**» по международной регистрации №842911

(6) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- согласно выводам, изложенными в заключении по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации

товарного знака [14], обозначение  по заявке №2021770991 было признано сходным до степени смешения с указанными выше товарными знаками (2 - 6);

- с учетом соблюдения единообразного подхода, выводы, изложенные в решении Роспатента от 28.02.2023 [14], подлежат применению к оспариваемому товарному знаку при рассмотрении настоящего возражения.

В подтверждении изложенного лицом, подавшим возражение, было представлено:



14. Решение Роспатента от 28.02.2023, касающееся рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

ESSENTHYAL  
[SUBTIL]<sup>®</sup>

по заявке №2021770991.

Правообладатель 17.03.2023 представил отзыв, относительно дополнительного основания, выдвинутого лицом, подавшим возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- судебная практика показывает, что заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию пункта 6 статьи 1483 Кодекса признается лицо, которое является правообладателем товарного знака, тождественного или сходного с оспариваемым товарным знаком, зарегистрированного в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет (например, дело №СИП-158/2018, дело №СИП-614/2014; дело №СИП-146/2016; дело № СИП-44/2016 и др.);

- ООО «Шентек Раша» не является правообладателем товарных знаков (2 - 6), ни исключительным лицензиатом по договорам с правообладателями товарных знаков (2 - 6), ни их представителем по доверенности;

- указанное свидетельствует об отсутствии заинтересованности ООО «Шентек Раша» в подаче возражения по основанию пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель отмечает, что в ходе экспертизы по заявке №2021776731 (оспариваемый товарный знак) от правообладателей товарных знаков (2 - 6) – компании А.Наттерман унд Ци ГмбХ и компании LABORATOIRE DUCASTEL – LDPE обращения не поступали, а также не поступали возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №896900 от названных компаний;

- к оспариваемому товарному знаку в рассматриваемом случае принцип единообразия не применим.

С учетом даты приоритета (23.11.2021) товарного знака по свидетельству №896900 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оценив документы, представленные ООО «Шентек Раша», коллегия усматривает заинтересованность общества в подаче данного возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, согласно сведениям из ЕГРЮЛ (см. сайт <https://egrul.nalog.ru/>) основным видом деятельности общества является торговля фармацевтической продукцией. На имя ООО «Шентек Раша» выдано регистрационное удостоверение Росздравнадзора от 23.12.2020 [1] на медицинское изделие интрадермального геля под обозначением «Essenthyal Subtil», а также на его имя была подана заявка №2021770991 на

регистрацию товарного знака  в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Относительно оспаривания товарного знака (1) по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Заинтересованным в подаче возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по данному основанию, может быть признан правообладатель товарного знака, тождественного или сходного с оспариваемым товарным знаком, зарегистрированного в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2015 по делу № СИП-614/2014, от 09.12.2016 по делу № СИП-146/2016 и от 10.04.2017 по делу № СИП-444/2016.

Между тем, правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2-5), включающим словесные элементы «Эссенциале / Essentiale», предоставлена на имя компании А.Наттерман унд Ци ГмбХ, знаку «SUBTIL» (6) – на имя компании LABORATOIRE DUCASTEL – LDPE, то есть на имя иных лиц.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не вправе инициировать оспаривание регистрации знака по свидетельству №896900 по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В этой связи возражение в данной части подлежит отклонению.

## **Essenthyal Subtil**

Оспариваемый товарный знак «**Essenthyal Subtil**» по свидетельству №896900 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «Essenthyal Subtil» состоит из двух слов английского языка, которые в переводе на русский язык имеют следующие значения: Essenthyal – необходимый, весьма важный, ценный; неотъемлемый; существенный; составляющий сущность; Subtil – нежный, утонченный, изысканный;

неуловимый, тонкий, едва различимый, острый, тонкий, пронизательный; умный искусный, ловкий, хитрый, коварный, действующий незаметно, медленно, см. словари на сайте <https://academic.ru/>)

В связи с чем само по себе обозначение не несет в себе какой-либо информации относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим лицом, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров, маркированных соответствующим обозначением, иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о том, что потребитель был осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака, сведения о длительности и интенсивности использования соответствующего обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах поставляемых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

В качестве подтверждения своего довода лицом, подавшим возражение, было представлено только два документа, а именно выданное 23.12.2020 Росздравнадзором на имя ООО «Шентек Раша» регистрационное удостоверение на медицинское изделие – гель интрадермальный «Essenthyal Subtil» [1], которое в настоящее время не отозвано, и договор от 01.05.2020, заключенный между ООО «Шентек Раша» и швейцарской компании «ШИНТЕК СВИСС С.А.» на продвижение на территории Российской Федерации медицинских изделий марки «Essenthyal Subtil» [2], действие которого остается в силе до 31.12.2023.

Представленные материалы [1, 2] не подтверждают фактические объемы производства и продаж заявленных товаров, маркированных заявленным обозначением, территорию реализации товаров, объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением.

Иных документов, согласно которым на дату (23.11.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №896900 российский потребитель был бы знаком с продукцией компанией «ШИНТЕК СВИСС С.А.», продвигаемой ООО «Шентек Раша» и ассоциировал бы эту продукцию (услуги) непосредственно с указанными лицами, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета товарного знака по свидетельству №896900 сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №647209 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №896900.**