

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 10.09.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ла Ген» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021776698, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2021776698 заявлено

на регистрацию в качестве товарного знака 23.11.2021 на имя заявителя для индивидуализации товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.05.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение тождественно с товарным знаком «» (свидетельство №924112 с приоритетом от 28.10.2021), зарегистрированным на имя

Общества с ограниченной ответственностью «Шентек Раша», 129626, Москва, пр-кт Мира, 102, корп. 1, ком. 807, оф. 94, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, включенные в заявленное обозначение буквы «TM» являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как они не обладают различительной способностью.

В заключении по результатам экспертизы также отмечается, что представленное заявителем письмо-согласие от швейцарской компании «ШИНТЕК СВИСС С.А.» (далее - SCIENTECH Swiss S.A.) не может снять основания для отказа в регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку предоставлено не от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №924112.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные аргументы сводятся к тому, что вывод относительно неохраноспособности элемента «TM» сам по себе не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2021776698. Кроме того, по мнению заявителя, предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №924112 га имя ООО «Шентек Раша» является необоснованным.

Как отмечает заявитель, обозначение «HYALINE» было введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета противопоставленного товарного знака на основании договора, заключенного с компанией SCIENTECH Swiss S.A., эксклюзивным дистрибутором которой является заявитель.

Длительное эксклюзивное использование спорного обозначения сформировало у потребителей стойкую ассоциативная связь между заявителем и товарами в сопровождении обозначения «HYALINE». В свою очередь действия ООО «Шентек Раша» по регистрации товарного знака по свидетельству №924112 не соответствуют принципам надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в

результате продолжительного использования компаниями SCIENTECH Swiss S.A. и ООО «Ла Ген» обозначения «HYALINE». Регистрация товарного знака по свидетельству №924112 создает угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно изготовителя товара. Однако указанные обстоятельства не были приняты во внимание при экспертизе заявленного обозначения, несмотря на аргументы заявителя.

Следует отметить, что аналогичные недобросовестные действия ООО «Шентек Раша» уже рассматривались административным органом в рамках спора, касающегося обозначения по заявке №2021776731.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021776698 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (23.11.2021) поступления заявки №2021776698 правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельны буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 оно 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.

В соответствии с положениями пункта 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2021776698 с приоритетом от 23.11.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «HYALINE», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. Справа от словесного элемента расположено сочетание букв «TM», выполненных в стандартной шрифтовой манере. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 05 класса МКТУ «*наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные*».

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входит буквенный элемент «TM», который не обладает различительной способностью согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021776698 обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2

пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «» по свидетельству №924112 с приоритетом от 28.10.2021, принадлежащего ООО «Шентек Раша». Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №924112 зарегистрирован для широкого перечня товаров 05 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание наличие спора между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №924112 относительно исключительных прав на спорное обозначение

«». Так, заявителем оспаривалось правомерность регистрации товарного знака по свидетельству №924112 как произведенного в нарушение требований

пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в рамках возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2023. Однако в результате рассмотрения названного возражения ООО «Ла Ген» Роспатентом было принято решение от 07.05.2024 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №924112. Таким образом, правовая охрана товарного знака по свидетельству №924112 является действующей.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и

противопоставленного товарного знака «» по свидетельству №924112 показал, что они совпадают друг с другом во всех элементах, т.е. являются тождественными.

Товары 05 класса МКТУ «*наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные*» заявленного обозначения являются идентичными товарам 05 класса МКТУ «*наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные*» противопоставленного товарного знака по свидетельству №924112.

Кроме того, указанные заявленные товары заявленного обозначения, представляют собой лекарственные средства¹, т.е. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К

¹ Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

Заявленные товары 05 класса МКТУ соотносятся как вид/род с товарами 05 класса МКТУ «*фармацевтические препараты*» противопоставленного товарного знака по свидетельству №924112, что предопределяет вывод об их однородности.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие тождества между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №924112, а также идентичность / однородность товаров 05 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя. Данные обстоятельства препятствуют регистрации товарного знака по заявке №2021776698 согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Следовательно, возражение ООО «Ла Ген» не подлежит удовлетворению.

Что касается приведенного довода возражения о том, что действия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №924112 в части его регистрации носят недобросовестный характер, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего возражения по оспариванию решения административного органа об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021776698, равно как и упомянутые заявителем результаты рассмотрения возражения ООО «Шентек Раша» против предоставления правовой охраны товарного знака «**Essenthyal Subtil**» по свидетельству №896900.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 10.05.2023.