

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.09.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эм Джи Медикал», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022728253, при этом установила следующее.

Обозначение «**HAFILLER**» по заявке № 2022728253, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В соответствии с материалами, представленными заявителем 15.06.2023, заявленный перечень товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 41 классов МКТУ был отредактирован.

Роспатентом 06.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы заявленного обозначения мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «**FILLERSHA**» по свидетельству № 847339 с приоритетом от 02.02.2021, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Маркет», Москва, в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05, 10 и услугам 35, 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 27.09.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.09.2023. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 847339 предоставил безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 06.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022728253.

К возражению была приложена копия письма-согласия Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Маркет», Москва, предоставленного 28.08.2023.

В корреспонденции, поступившей 11.10.2023, заявителем было представлено подлинник письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Маркет», в котором правообладатель противопоставленного товарного знака выражает согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении перечисленных в письме-согласии товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 41 классов МКТУ.

В ходе рассмотрения возражения коллегией установлено, что заявленное обозначение воспроизводит наименование «HAFILLER», которое используется производителем «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.», для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным (см., например, <https://www.hafiller.com/>, https://expertpokrasote.com/lico/procedure/filleri/hafiller#Proizvoditel_lineyki, <https://2filler.ru/shop/fillery/hafiller/fine-lines/>, <https://www.beautyfifa.com/product/hafiller-derm-24-mgml-filler-sredniy> и др.), в связи с чем заявленное обозначение способно ввести

потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, что препятствует регистрации обозначения в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Информация об указанных мотивах для отказа в регистрации заявленного обозначения была доведена до сведения заявителя на заседании коллегии 07.11.2023.

В корреспонденции, поступившей 02.12.2023, заявителем представлено дополнение к возражению в связи с новыми мотивами коллегии, в котором приведены следующие доводы:

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование «HAFILLER», которое используется производителем «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.», для маркировки заявленных товаров 05 класса МКТУ «*медицинские препараты дерматологического назначения, продаваемые отдельно или в наборе, в том числе, но не только предварительно наполненные шприцы для заполнения рубцов, морщин, складок и губ, а также для улучшения контуров лица и тела и для омоложения кожи; фармацевтические препараты для лечения габеллярных линий, морщин на лице, ассиметрий, дефектов и заболеваний кожи человека; биологические кожные имплантаты, а именно: гелеподобные растворы для заполнения морщин; фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи и сокращения морщин; кислоты для фармацевтических целей, в частности внутрикожные кислоты для заполнения и разглаживания морщин; материал-гель для внутридермальной имплантации; фармацевтические препараты, в том числе впрыскиваемые/инъецируемые фармацевтические препараты для использования в эстетической хирургии и фармацевтические препараты и вещества для применения в дерматологии; наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные*» и товаров 10 класса МКТУ «*медико-технические изделия, а именно: гелевые имплантанты, продаваемые отдельно или в наборе, в том числе, но не только предварительно наполненные шприцы для заполнения рубцов, морщин, складок и губ, а также для улучшения контуров лица и тела и для омоложения кожи; биологические кожные*

имплантаты, а именно: гелеподобные растворы для заполнения морщин; кожные имплантаты, включая гелеподобные вещества для медицинских целей, предназначенные для заполнения морщин и увеличения объёма; имплантаты хирургические из искусственных материалов; инъекторы для медицинских целей; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые; шприцы для подкожных инъекций», поэтому заявитель просит сократить перечень товаров и услуг по заявке № 2022728253 до товаров и услуг, перечисленных в ходатайстве от 17.11.2023;

- заявитель предоставлял оригинал письма от компании «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.», в котором содержалась информация, что заявитель является единственным официальным дилером продукции «HAFILLER» на территории Российской Федерации;

- на указанном коллегией сайте <https://www.hafiller.com/service.html> указаны данные заявителя;

- частью 4 статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлено, что на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти;

- заявитель является единственным лицом, зарегистрированным в Государственном реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющим производство и изготовление медицинских изделий «HAFILLER», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации медицинского изделия ФСЗ 2012/13288 (<https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch>);

- заявитель является представителем продукции «HAFILLER» китайской компании «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.» на территории Российской Федерации;

- без регистрационного удостоверения медицинское изделие нельзя производить, импортировать, продавать и использовать, следовательно, исключена любая форма его обращения на территории Российской Федерации;

- указание любого лица, кроме заявителя, в качестве организации продающей продукцию «HAFILLER» на территории Российской Федерации, является незаконным;

- сайты, упомянутые коллегией, содержат сведения о распространителях товаров, которые закупают продукцию у заявителя в целях, что подтверждается письмом индивидуального предпринимателя Фаст Е.С.;

- на продаваемой в Российской Федерации продукции бренда «HAFILLER» на этикетках указана информация о том, что «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.» является производителем, а заявитель является уполномоченным продавцом товаров (представителем) на территории Российской Федерации;

- заявитель исключил медицинские изделия из заявленного объёма охраны в перечне товаров 03, 05, 10 классов МКТУ и подтвердил свои притязания на сокращённый перечень услуг, указанных в 35, 41 классах МКТУ;

- регистрация заявленного обозначения «HAFILLER» на имя заявителя для сокращённого перечня товаров 03, 05, 10 и услуг 35, 41 классов МКТУ не способна ввести потребителя товаров в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- предоставленные доводы и материалы, приложенные в ходе экспертизы заявленного обозначения и в ходе рассмотрения возражения, позволяют снять установленные мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

С дополнением заявитель представил следующие материалы:

- копия контракта № 33dd05.09.2023 от 05.09.2023 между заявителем и компанией «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.».

Корреспонденцией, поступившей 20.12.2023, заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

Оригинал письма компании «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.», в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учётом даты подачи (29.04.2022) заявки № 2022728253 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, утверждённые приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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 определённом 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 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 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 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; расположение 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 учётом 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке № 2022728253 представляет собой словесное обозначение «**HAFILLER**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующего перечня товаров и услуг, приведённого в ходатайстве от 17.11.2023:

03 класс МКТУ «косметические препараты и препараты для улучшения внешности; косметика и средства косметические, а именно: препараты против глабеллярных линий, морщин на лице, ассиметрий, дефектов и косметических проблем кожи человека»;

05 класс МКТУ «препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические»;

10 класс МКТУ «приборы для лечения глабеллярных линий, морщин на лице, ассиметрий, дефектов и заболеваний кожи человека»;

35 класс МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»;

41 класс МКТУ «обучение, образование; организация и проведение конференций, семинаров и симпозиумов».

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров и услуг препятствовал, согласно оспариваемому решению, товарный знак «**FILLERSHA**» по свидетельству № 847339.

Противопоставление вышеуказанной регистрации является правомерным, поскольку заявленное обозначение и названный товарный знак имеют признаки

фонетического и визуального сходства, при этом смысловой критерий не является определяющим ввиду отсутствия слов «hafiller» и «fillersha» в словарях (см. <https://translate.academic.ru/hafiller/xx/ru/>, <https://translate.academic.ru/fillersha/xx/ru/>).

Вместе с тем заявитель в своём возращении указал на обстоятельства, которые не сообщались заявителем в период проведения экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится получение заявителем письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Маркет», Москва, от 28.08.2023, подлинник которого поступил 11.10.2023. В указанном письме правообладатель товарного знака по свидетельству № 847339 выражает своё согласие относительно регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2022728253 в отношении перечисленных в письме товаров 03, 05, 10 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Сопоставив испрашиваемый заявителем перечень товаров и услуг 03, 05, 10, 35 и 41 классов МКТУ с перечнем товаров и услуг, по отношению к которым правообладателем товарного знака по свидетельству № 847339 выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения, коллегия пришла к выводу о присутствии в письме-согласии всех товаров и услуг, для которых заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в соответствии с ходатайством от 17.11.2023.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 847339 не является общеизвестным или коллективным товарным знаком. При этом в исполнении заявленного обозначения и данного товарного знака имеются некоторые визуальные отличия. В связи с указанным коллегия считает возможным принять во внимание волеизъявление правообладателя товарного знака по свидетельству № 847339, что позволяет снять данное противопоставление как препятствующее регистрации заявленного обозначения в отношении сокращённого перечня товаров и услуг 03, 05, 10, 35 и 41 классов МКТУ, указанного в ходатайстве от 17.11.2023.

Таким образом, оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса более не имеется.

Мотивы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги, базируются на сведениях из сети Интернет (<https://www.beautyfifa.com/product/hafiller-derm-24-mgml-filler-sredniy>, <https://www.hafiller.com/>, <https://2filler.ru/shop/fillery/hafiller/fine-lines/>, https://expertpokrasote.com/lico/procedury/filleri/hafiller#Proizvoditel_lineyki).

Указанные Интернет-источники содержат информацию о препаратах «Hafiller» китайского производителя «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.», являющихся филлерами, то есть медицинскими изделиями, предназначенными для «коррекции средних морщин, кожных складок и красной каймы губ» (<https://www.beautyfifa.com/product/hafiller-derm-24-mgml-filler-sredniy>).

Заявитель не оспаривал то обстоятельство, что заявленное обозначение воспроизводит наименование, которое используется производителем «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.». Вместе с тем с целью исключения возможности введения потребителей в заблуждение заявитель скорректировал первоначально заявленный перечень товаров и услуг.

Проанализировав сокращённый заявителем перечень, коллегия отмечает, что он не содержит медицинских изделий в виде филлеров, однако, включает однородную продукцию, а именно:

- *«приборы для лечения глabellaрных линий, морщин на лице, асимметрий, дефектов и заболеваний кожи человека»*, являющиеся медицинскими изделиями аналогичного назначения,

- *«препараты для ухода за кожей фармацевтические»*, являющиеся фармацевтической продукцией, которая применяется в медицинских целях для воздействия на кожу человеку, что свидетельствует об общем назначении сопоставляемых товаров и об их взаимодополняемости,

- *«косметические препараты и препараты для улучшения внешности; косметика и средства косметические, а именно: препараты против глabellaрных линий, морщин на лице, асимметрий, дефектов и косметических проблем кожи человека»*, которые, хотя и не имеют медицинской сферы применения, но

характеризуются аналогичным с филлерами назначением, взаимодополняемостью товаров, общим кругом потребителей.

Кроме того, испрашиваемый перечень включает услуги *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»,* которые относятся к мероприятиям по продвижению товаров третьих лиц, что позволяет признать их тесную связь с товарами, в отношении которых данные услуги оказываются.

Таким образом, для перечисленных товаров и услуг имеется возможность ассоциирования заявленного обозначения с компанией «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.» как источником происхождения товаров и услуг.

Что касается иных испрашиваемых товаров и услуг, а именно, товаров *«препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей»* (05 класс МКТУ), услуг *«посредничество коммерческое; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»* (35 класс МКТУ), *«обучение, образование; организация и проведение конференций, семинаров и симпозиумов»* (41 класс МКТУ), то в отношении них ассоциативная связь спорного обозначения с китайским производителем филлеров коллегией не

установлена, следовательно, для этих товаров и услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С целью преодоления мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров и услуг испрашиваемого перечня в связи с возможностью введения в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и услуг в материалы дела представлены, в частности, свидетельство от 24.12.2019 о регистрации медицинского изделия, письмо-подтверждение от 27.06.2023 о наличии между компанией «Zhejiang Jingjia Medical Technology Co.» и заявителем взаимоотношений производитель-дистрибьютор, копия контракта заявителя с производителем от 05.09.2023, а также письмо-согласие от 20.12.2023 производителя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Как следует из представленных материалов, ассоциативная связь, возникающая при восприятии заявленного обозначения, соответствует действительности, при этом представитель производителя, согласно письму от 20.12.2023, испрашивает на своё имя регистрацию обозначения «HAFILLER» по согласованию с ним, следовательно, оснований для применения к заявленному обозначению положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса более не усматривается.

С учётом вышеизложенного обозначение по заявке № 2022728253 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в объёме всего испрашиваемого в ходатайстве от 17.11.2023 перечня.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2023, отменить решение Роспатента от 06.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022728253.