


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 02.12.2022, поданное ООО «Шентек Раша», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021770991 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2021770991, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 28.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021770991 в отношении товаров 05 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла во внимание скорректированный заявителем перечень товаров 05 класса МКТУ, а именно: «филлеры дермальные инъекционные;

наполнители кожные инъекционные; анальгетики; альгинаты для фармацевтических целей», в отношении которых испрашивается правовая охрана.

При этом, было указано, что символ "®" является неохраняемыми, так как не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, экспертизой указано, что при анализе сети Интернет выявлена информация о том, что производителем геля интрадермального под обозначением «essenthyal subtil» является швейцарская компания «SCIENTECH SWISS S.A.», следовательно, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя (Общество с ограниченной ответственностью "Шентек Раша" (г. Москва)) обуславливает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Поскольку заявителем не были представлены документы, подтверждающие отсутствие ввода потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарными знаками: «**Essentiale**» [1] по свидетельству № 92834, приоритет от 23.04.1990, срок действия регистрации продлен до 23.04.2030;

ESSENTIALE
Forte N 300^{mg}



«» [2] по свидетельству №787768, приоритет от 26.06.2020, «**Эссенциале**» [3] по свидетельству №151183, приоритет от 28.12.1995, срок действия продлен до 28.12.2025, «**ESSENTIALE**» [4] по международной регистрации № 435496, приоритет от 07.01.1978, срок действия регистрации продлен до 07.01.2028, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: «А.Наттерман унд Ци ГмбХ», Кёльн, Федеративная Республика Германия, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знаком «SUBTIL» [5] по международной регистрации №842911, конвенционный приоритет от 07.05.2004, срок действия регистрации продлен до 22.10.2024, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя компании

«LABORATOIRE DUCASTEL - LDPE», Франция, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 02.12.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.09.2022.

Доводы возражения сведены к следующему:

- заявителем указывается, что 01.05.2020 г. между ним и швейцарской компанией Scientech Swiss S.A. (рус. Шинтек / Шентек Свисс С.А.), являющейся производителем однородных товаров, был заключен договор об эксклюзивном представлении интересов швейцарской компании на территории Российской Федерации - с возложением ответственности в части обращения указанных товаров (медицинских изделий) на территории Российской Федерации;

- на заявителя, в числе прочего, были возложены следующие обязанности: регистрация медицинских изделий (включая Essenthyal Subtil) и внесение изменений в действующие регистрационные документы; взаимодействие с потребителями медицинских изделий; взаимодействие с государственными органами по вопросам, связанным с оборотом, регистрацией и неблагоприятными последствиями использования данных изделий;

- в рамках действия упомянутого договора, заявителю швейцарской компанией была выдана соответствующая доверенность, дополнительно уполномочивающая заявителя на осуществление следующих действий, а именно: реализацию прав и несение обязанностей: осуществлять государственную регистрацию, перерегистрацию, продление сроков действия документов на медицинские изделия, включая Essenthyal Subtil, а также действия, связанные с обеспечением логистики (ввоз, вывоз, таможенная очистка); быть владельцем соответствующих регистрационных удостоверений;

- заявитель является владельцем регистрационного удостоверения (от 23.12.2020 г. № ФСЗ 2012/12506 на интрадермальный материал-гель в наборах), которое выдано Росздравнадзором, в том числе, на медицинское изделие "Essenthyal Subtil";

- основания для отказа в регистрации заявленного обозначения на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- в настоящий момент у заявителя и Общества с ограниченной ответственностью "Ла Ген" имеется спорная ситуация, связанная с недобросовестным поведением третьего лица, выразившимся в регистрации товарного знака по свидетельству № 896900, заявителем инициирован процесс обжалования предоставления правовой охраны данному товарному знаку;

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых к регистрации товаров 05 класса МКТУ, а именно: *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»*;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки существенно отличаются по фонетическим, визуальным и семантическим признакам;

- заявителем отмечаются отдельные графические отличия сравниваемых обозначений, обусловленные отличием по степени, примененной при их создании насыщенности шрифта, а также нет совпадения по принципу применения прописных и строчных букв;

- словесный элемент заявленного обозначения "Essenthyal" и словесный элемент всех противопоставленных товарных знаков и международной регистрации "Essentiale" - никак не переводятся на русский язык (то есть являются вымышленными) – соответственно нельзя вести речь о наличии сходства по смысловому (семантическому) признаку;

- потребитель оценивает и запоминает первое слово — "Essenthyal", воспринимая "Subtil" именно в качестве прилагательного, каковым он и является;

- наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента - "Subtil", который имеет перевод на русский язык - лишь усиливает семантические отличия от противопоставленных ему товарных знаков [4, 5]. Совпадение словесного элемента "Subtil" в знаке [5], в свою очередь, нивелируется сильным словесным элементом "Essenthyal", который и обеспечивает основную роль в наличии различительной способности;

- заявитель отдельно отмечает, что наличие изобразительных элементов в противопоставленных знаках [1, 2] обуславливает отличие по графическому сходству с заявленным обозначением, в котором отсутствуют эти изобразительные элементы и наоборот – заявленное обозначение имеет в своем составе изобразительные элементы, которые отсутствуют в товарных знаках [1, 2];

- испрашиваемые товары 05 класса МКТУ относятся к филлерам, которые вводятся в поверхностные, средние или глубокие слои кожи при помощи шприца с тонкой иглой (маркировка 27-30G) под контролем соответствующего специалиста-дерматолога, данные товары не являются однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»*.

К возражению приложены:

1. Копия эксклюзивного договора между Заявителем и Scientech Swiss S.A.;
2. Копия регистрационного удостоверения Росздравнадзора на имя заявителя;
3. Копия доверенности на имя заявителя от Scientech Swiss S.A. с переводом.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2023, заявителем был представлен оригинал письма-согласия (4) от швейцарской компании SCIENTECH Swiss SA, Швейцария на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2021770991 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 02.12.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.10.2021) заявки № 2021770991 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 г. (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, в том числе, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил). В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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.

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 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 заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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 обозначение по заявке № 2021770991 представляет собой



комбинированное обозначение «», включает изобразительные элементы в виде квадратных скобок и короткой черты, слова «ESSENTHYAL SUBTIL» выполненные заглавными буквами латинского алфавита с графической проработкой букв: «U, L» в слове «SUBTIL». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»*.

Несоответствие сивола «®», входящего в состав заявленного обозначения, требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявителем представлены документы (1-3), подтверждающие, что он является уполномоченным эксклюзивным представителем швейцарской компании SCIENTECH Swiss SA, а также на его имя получено регистрационное удостоверение (от 23.12.2020 г. № ФСЗ 2012/12506 на интрадермальный материал-гель в наборах), которое выдано Росздравнадзором, в том числе, на медицинское изделие "Essenthyal Subtil". Вместе с тем, представлено согласие (4) швейцарской компании на регистрацию заявленного обозначения на имя ООО «ШЕНТЕК РАША» в качестве товарного знака, в связи с чем, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.


В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки и знаки по международной регистрации [1-5] со словесными элементами «ESSENTIALE», «ЭССЕНЦИАЛЕ», «SUBTIL»:



« **Essentiale** » [1] по свидетельству № 92834, приоритет от 23.04.1990, срок



действия регистрации продлен до 23.04.2030; «  » [2] по свидетельству № 787768, приоритет от 26.06.2020 (словесные элементы "Forte № 300 mg, 3, действия для, укрепления, восстановления, повышения защиты клеток печени" - не охраняемые), « **Эссенциале** » [3] по свидетельству №151183, « **ESSENTIALE** » [4] по международной регистрации № 435496, « **SUBTIL** » [5] по международной регистрации №842911. Знаки [1-5] действуют в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель в возражении оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5], а также однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] на тождество и сходство показал следующее.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основными несущими индивидуализирующую функцию элементами следует признать словесные элементы «ESSENTHYAL SUBTIL» [ЭСЕНТХУАЛ] / [ЭСЕНШУАЛ], [СУБТИЛ] / [САБТИЛ], так как именно на них в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель. При этом, коллегия отмечает, что поскольку отсутствуют сведения о том, что слова «ESSENTHYAL SUBTIL» образуют грамматическую конструкцию, или являются устоявшимся выражением, а также тот факт, что они расположены на двух разных строках, позволяет проводить анализ в отношении каждого элемента в отдельности.

В противопоставленных товарных знаках [1, 2] изобразительные элементы не приводят к отсутствию сходства между сравниваемыми обозначениями. Так, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом товарных знаков [1, 2] является элемент «ESSENTIALE» [ЭСЕНТИАЛЬ] / [ЭСЕНТИАЛЕ], поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность товарных знаков в целом.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых элементов заявленного обозначения «ESSENTHYAL» [ЭСЕНТХУАЛ] / [ЭСЕНШУАЛ(Ь)], и противопоставленных товарных знаков [1-4] «ESSENTIALE» [ЭСЕНТИАЛЬ] / [ЭСЕНТИАЛЕ], «ЭССЕНЦИАЛЕ» показал звуковое тождество начальных частей [ЭСЕН-], при этом окончания [- ШУАЛ(Ь)] и [-ТИАЛ, -ЦИАЛЕ] имеют близкое произношение. Таким образом, сравниваемые словесные элементы и имеют совпадение большинства согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковом порядке, а также одинаковое ударение на второй слог.

Лексическое значение с учетом перевода на русский язык у заявленного обозначения «ESSENTHUAL» не выявлено, что приводит к невозможности проведения семантического анализа.

Словесные элементы «SUBTIL» [СУБТИЛ] / [САБТИЛ] заявленного обозначения и противопоставленного знака [5] являются фонетически тождественными.

Коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем. При подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.

Сравниваемые элементы «ESSENTHUAL» / «ESSENTIALE» [1, 2, 4] и «SUBTIL» выполнены буквами латинского алфавита, что свидетельствует о визуальном сходстве сравниваемых обозначений. Графически отличия в целом несут второстепенное значение. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В данном случае сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] обусловлено вхождением основных индивидуализирующих элементов «ESSENTIALE», «ЭССЕНЦИАЛЕ», «SUBTIL» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение, которые являются либо фонетически сходными (касается знаков [1-4]) либо тождественными (касается знака [5]), семантически тождественными (касается знака [5]). Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»*, товары 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты»* противопоставленных товарных знаков [1, 3], товары 05 класса МКТУ *«продукты фармацевтические»*, *«pharmaceutical products»*, в отношении которых действует правовая охрана знаков [2, 5] относятся к одному и тому же роду (виду) *«препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей»*, имеют общий круг потребителей, общее медицинское назначение, при этом заявленные товары 05 класса МКТУ могут включать фармацевтические препараты определенного медицинского действия, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, заявленные товары 05 класса МКТУ *«наполнители кожные инъекционные; филлеры дермальные инъекционные»* и товары 05 класса МКТУ *«medicines, namely preparations for the liver and gallbladder»* (*«лекарства, а именно препараты для печени и желчного пузыря»*) противопоставленного знака [4] не являются однородными, поскольку имеют разное назначение и круг потребителей, так как медицинские препараты для лечения печени и желчного пузыря очевидным образом не предназначены для борьбы с морщинами и преждевременным старением кожи.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3, 5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Указанный в заключении по результатам экспертизы довод о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении довода заявителя о наличии спора с правообладателем товарного

знака « **Essenthyal Subtil** » по свидетельству № 896900 коллегия отмечает, что данный

товарный знак не выявлен в качестве основания, препятствующего регистрации заявленного обозначения, следовательно, анализу не подлежит.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2022,
оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2022.**