

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 29.06.2021 возражение, поданное Мерк Шарп и Доум Корп.(Merck Sharp & Dohme Corp.), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753248, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «Коррекция атланта» по заявке №2020753248 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.09.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 25.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющих более ранний приоритет товарным знаком «ERANFU», зарегистрированным под №619053 [1] для однородных товаров 05 класса МКТУ; знаками «LYFEN», «LYFEN», по международным регистрациям №№1456301, 1456281 [2-3] для однородных товаров 05 класса МКТУ; знаком «LYFIANZ» по международной регистрации №1425021[4] для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему.

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-4], так как они отличаются фонетически, графически и семантически;

- заявленное обозначение «LYFNUA» произносится как «лиф-нуа», противопоставленный товарный знак «ERANFU» как «э-рен-фью». Слова имеют различный состав гласных, а именно: «и», «у» и «а» у заявленного и «э», «е», «ю» - у противопоставленного, различный состав согласных, а именно: «л», «ф», «н» у заявленного и «р», «ф», «н» - у противопоставленного, а также и разное количество звуков, а именно - 6 у заявленного и 7 - у противопоставленного. При этом звук «р» обладает такой яркой фонетической окраской, что слово, не имеющее такого звука, будет фонетически восприниматься совершенно иначе. При этом существенно отличаются как начальные, так и конечные звуки слов, что свидетельствует о различии фонетики сравниваемых слов. Также совершенно различна графика как первых частей «LYF» и «ERA», так и конечных частей «NUA» и «NFU» сравниваемых слов, в связи с чем визуально сравниваемые слова различны. Сравнимые обозначения не имеют смыслового значения;

- заявленное обозначение «LYFNUA» произносится как «лиф-нуа», словесный элемент товарных знаков «LYFEN» [2-3] как «ли-фен». Слова имеют различный состав гласных, а именно «и», «у» и «а» у заявленного и «и», «е» - у противопоставленных знаков, разное количество звуков, а именно - 6 у заявленного и 5 - у противопоставленных знаков [2-3]. При этом существенно отличаются первые звуки слов «лиф» и «ли» и конечные звуки - «нуа» и «фен», что оказывает существенное влияние на различие фонетического восприятия сравниваемых слов. По мнению заявителя, нельзя не учитывать различие конечных частей сравниваемых обозначений, которое оказывает существенное влияние на разницу фонетического восприятия сравниваемых словесных элементов. Обозначения

отличаются визуально за счет разных шрифтовых и графических решений, в том числе из-за наличия в одном из знаков изобразительного элемента. Смысловых значений знаки не имеют;

- товары, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [2-3], представляют собой «traditional Chinese medicines» «лекарственные препараты традиционной китайской медицины», предназначенные для особого круга потребителей, отличного от круга потребителей, использующего фармацевтические препараты традиционной медицины, в связи с чем эти товары не являются однородными, что не может привести к смешению их в гражданском обороте;

- заявленное обозначение «LYFNUA» произносится как «лиф-нуа», противопоставленный товарный «LYFIANZ» [4] - как «лай-фи-анз». Слова имеют различный состав гласных, а именно: «и», «у» и «а» у заявленного и «а», «и» - у противопоставленного знака, различный состав согласных, а именно: «л», «ф», «н» у заявленного и «л», «ф», «н», «з» - у противопоставленного, а также и разное количество звуков, а именно - 6 у заявленного и 8 - у противопоставленного. При этом различие усиливается звуком «й» у противопоставленного знака и различием конечных звуков слов, что свидетельствует о различии фонетики сравниваемых словесных обозначений. Обозначение «LYFNUA» и противопоставленный товарный знак «LYFIANZ» представляют собой слова из 6 и 7 букв, выполненных стандартным шрифтом. При этом совершенно различна графика как конечных частей «NUA» и «ANZ» сравниваемых слов, так и длина слов, а также начальные части «LYF» и «LYFI», в связи с чем визуально сравниваемые слова совершенно различны. Заявленное обозначение и противопоставленный знак не имеют смыслового значения. Однако, у заявленного обозначения можно выделить такую часть как «NUA», означающего «новый», которое отсутствует у противопоставленного товарного знака, в связи с чем нельзя говорить о семантическом сходстве.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (25.09.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LYFNUA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно – фармацевтические препараты.

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

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-4].

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ERANFU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Зарегистрирован знак для товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические и лекарственные препараты.



Знак [2] **LYFEN** состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного существа, под которым размещены и иероглиф и словесный элемент «LYFEN», выполненный буквами латинского алфавита.

Знак [3] представляет собой словесный элемент «LYFEN», выполненный буквами латинского алфавита.

Указанные знаки охраняются для следующих товаров 05 класса МКТУ - Air purifying preparations; insecticides; dietary fiber; insecticidal cattle washes; vitamin preparations; medicinal drinks; powdered milk for babies; babies' diaper-pants; food for babies; traditional Chinese medicines/ препараты для очистки воздуха; инсектициды; пищевые волокна; инсектицидные средства для мытья скота; витаминные препараты; напитки для медицинских целей; сухое молоко для младенцев; детские подгузники; детское питание; товары традиционной китайской медицины.

Знак [4] представляет собой словесный элемент «LYFIANZ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Охрана знаку предоставлена, в частности, для товаров 05 класса МКТУ- фармацевтические препараты.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [2-4] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-4] являются сходными фонетически, что обусловлено тождеством начальных частей «LYF-» знаков, близостью состава согласных звуков «L», «F» и «N», гласных звуков «Y», «A» (знак [4]), их расположением по отношению друг к другу в сравниваемых обозначениях, одинаковым числом слогов (знак [4]), а также ударением на последние слоги.

Также коллегия отмечает, что при оценке фонетического сходства данных обозначений, предназначенных для маркировки лекарственных препаратов, коллегией были приняты во внимание Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10 октября 2005 г.), в соответствии с которыми при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между

сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.

Оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства не представляется возможным в силу отсутствия у них смысловых значений в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Использование в сравниваемых обозначениях стандартного шрифта одного алфавита сближает их визуально. Кроме того, имеет место сходное начертание большей части входящих в обозначения букв. Наличие в знаке [2] изобразительного элемента не оказывает существенного влияния на вывод о возникновении у потребителя сходных ассоциаций сравниваемых обозначений, так как знак [3] представляет собой вариант указанного знака без изобразительного элемента.

Таким образом, заявленное обозначение признано сходным с противопоставленными знаками [2-4], несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, показал их однородность, так как они либо совпадают по виду (фармацевтические препараты), либо относятся к одной родовой группе товаров (лекарственные средства), имеют одинаковое назначение (для медицинских целей), один круг потребителей, одинаковые условия реализации (аптечные сети, интернет-аптеки).

С учетом установленного сходства обозначений и однородности заявленных товаров 05 класса МКТУ существует опасность смешения этих товаров в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Что касается противопоставленного товарного знака «ERANFU» [1], то указанный товарный знак не может быть признан сходным с заявленным обозначением «LYFNUA», поскольку они отличаются фонетически и графически,

что обусловлено различием состава звуков и букв их начальных и конечных частей, отсутствием совпадающих слогов и сходных звукосочетаний, расположением совпадающих звуков и букв в обозначениях. Смыслового сходства эти обозначения не имеют, что не позволяет их оценить по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

В связи с указанным, несмотря на очевидную однородность товаров заявленного перечня (фармацевтические препараты) и перечня товаров товарного знака [1] (фармацевтические и лекарственные препараты), с учетом установленного отсутствия сходства этих знаков вероятность смешения указанных товаров в гражданском обороте в случае их маркировки сопоставляемыми обозначениями ничтожно мала.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2021.