

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 30.11.2023 возражение компании Юниленд Свисс Холдинг АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746999, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **valeonix YouLab** » по заявке №2022746999 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.07.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров. Основанием для принятия упомянутого решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункту б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, с более ранним приоритетом:



- с товарным знаком «YOUTH LAB» [1] (международная регистрация №1175742 с приоритетом от 11.11.2013, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя YOUTH LAB. S.A., 5 DELFON STREET, CHALANDRI, GR-152 33 ATHENS (GR);

- с товарным знаком «VLADONIX» [2] (свидетельство №342983 с приоритетом от 08.08.2006), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГАРМОНИЯ», 197022, Санкт-Петербург, пр-т Каменноостровский, д. 37, литера А, помещение 7-Н № 538.

Ранее противопоставленный товарный знак «YOULAB» по свидетельству №608385 снимается в связи с предоставлением письма-согласия от его правообладателя.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

По мнению заявителя, заявленное обозначение фонетически отличается от противопоставленного товарного знака [1] по международной регистрации №1175742, поскольку сравниваемые обозначения имеют существенные отличия по звуковому и буквенному ряду. Также наличие в составе противопоставленного товарного знака [1] изобразительного элемента приводит к выводу о визуальных отличиях данного противопоставления и заявленного обозначения. Также заявитель полагает, что словесные элементы «YOUTH» и «LAB» с определенным смысловым значением (в переводе с английского языка «молодежная лаборатория») в составе противопоставленного товарного знака и фантазийный характер заявленного обозначения не позволяет ассоциировать сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства. Указанные отличия свидетельствуют об отсутствии сходства заявленного и противопоставленного товарного знака до

степени их смешения. Кроме того в возражении приводится информация о товарном знаке «**YOULAB**» по свидетельству №608385 с приоритетом от 30.12.2015 для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ, принадлежащий дружественной заявителю компании, при этом названный товарный знак не был признан сходным



до степени смешения с товарным знаком «**YOUTH LAB**» [1] по международной регистрации №1175742. Сосуществование двух указанных товарных знаков создает предпосылки для необходимости соблюдения принципа правовой определенности и необходимости для административного органа соблюдать принцип законных ожиданий заявителя.

Заявитель также высказывает мнение об отсутствии фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №342983, несущественности графического и семантического критериев сходства сравниваемых обозначений, не имеющих смыслового значения. Как отмечается в возражении, данные обстоятельства не позволяют признать заявленное обозначение и указанный противопоставленный товарный знак сходными до степени смешения.

В возражении также приводится довод о необходимости проведения сопоставительного анализа заявленного обозначения, состоящего из двух словесных элементов, с каждым из противопоставленных товарных знаков в отдельности.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2022746999 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (13.07.2022) поступления заявки №2022746999 правовая база для оценки охраноспособности 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 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 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 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение 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.

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 обозначение « **valeonix YouLab** » по заявке №2022746999 с приоритетом от 13.07.2022 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «valeonix» и «YouLab», выполненные стандартным шрифтом заглавными

и строчными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2022746999 испрашивается для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для медицинских целей; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов волокна пищевые; добавки витаминные в виде пластырей; добавки диетические минеральные; добавки к пище; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из пивных дрожжей; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые из сывороточного протеина; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; иммуностимуляторы; капсулы для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; корни лекарственные; лакричник для фармацевтических целей; масла лекарственные; настои лекарственные; отвары для фармацевтических целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; средства вспомогательные для медицинских целей; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; травы лекарственные; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]».

Однако в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ основан на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и



противопоставленными товарными знаками «YOUTH LAB» [1] по международной регистрации №1175742 с приоритетом от 11.11.2013, «VLADONIX» [2] по свидетельству №342983 с приоритетом от 08.08.2006, принадлежащих иным лицам.

Правовая охрана на территории Российской Федерации



противопоставленному комбинированному товарному знаку «YOUTH LAB» [1] предоставлена, в частности, для товаров 05 класса МКТУ «*dietary supplements*» / «*пищевые добавки*».

Противопоставленный словесный товарный знак «VLADONIX» [2] зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «*добавки пищевые для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; напитки диетические для медицинских целей; настойки для медицинских целей; пилюли для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; свечи медицинские; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; эликсиры [фармацевтические препараты]*».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,

согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В части сопоставительного анализа перечней товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] усматривается наличие совпадения приведенных в них позиций как по виду, так и по родовым категориям.

Так, регистрация заявленного обозначения испрашивается для индивидуализации различных пищевых добавок, диетических продуктов медицинского назначения, а также фармацевтических препаратов. Аналогичные родовые категории присутствуют и в перечне противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №342983. В свою очередь противопоставленный товарный знак [1] предназначен для индивидуализации пищевых добавок.

Совпадение товаров 05 класса МКТУ по виду и роду, одинаковое назначение (предназначены для профилактики болезней и восстановления здоровья, лечения различных заболеваний), круг потребителей (потребители препаратов для улучшения здоровья), условия реализации (продажа осуществляется через аптечные пункты) обуславливает вывод об их однородности. При этом также следует

отметить, что такие товары 05 класса МКТУ как пищевые добавки, витамины и фармацевтические препараты являются однородными друг другу товарами, поскольку могут иметь одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье и способы получения, могут совпадать формы, в которых производятся пищевая добавка к пище и лекарственные средства, одинаковыми являются условия сбыта (через аптечную сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия полагает, что сравниваемые товары 05 класса МКТУ имеют высокую степень однородности, что обуславливает вероятность их совместной встречаемости в одном и том же сегменте рынка. Наличие однородности товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] на предмет их сходства показал следующее.

Заявленное обозначение «**valeonix YouLab**» по заявке №2022746999 включает в свой состав два словесных элемента «valeonix» и «YouLab».

При обращении к словарно-справочным источникам информации не было выявлено наличия слова «valeonix» в лексике какого-либо языка, в письменности которого используются буквы латинского алфавита, что позволило сделать вывод о том, что названный словесный элемент является вымышленным.

В то же время словесный элемент «YouLab» в силу использования при его написании разных буквенных регистров воспринимается как сложносоставное слово, в котором выделяются два слова, являющиеся лексическими единицами английского языка, где «You¹» представляет собой местоимение со значением «ты, вы» (произносится как [ю]), а «Lab²» означает «лаборатория» (произносится как

¹ <https://translate.academic.ru/you/en/ru/>.

² <https://translate.academic.ru/Lab/en/ru/>.

[лаб]). Образованная в результате соединения указанных словесных элементов лексема «YouLab» не имеет какого-либо значения, воспринимается, как и слово «valeonix» в качестве выдуманного слова.



В свою очередь в противопоставленном комбинированном товарном знаке «YOUTH LAB» [1] помимо изобразительного элемента в виде стилизованной колбы присутствуют два словесных элемента «YOUTH» и «LAB», которые присутствуют в лексике английского языка, при этом значение слова «LAB» было упомянуто выше, а слово «YOUTH³» (произносится как [юс]) переводится на русский язык как «молодежь, молодежный».

Что касается противопоставленного товарного знака «VLADONIX» [2], то единственным индивидуализирующим элементом в его составе является выполненное буквами латинского алфавита фантазийное слово «VLADONIX».

Необходимо отметить, что наличие в составе заявленного обозначения не имеющих смыслового значения фантазийных словесных элементов «valeonix» и «YouLab» обуславливает необходимость проведения сопоставительного анализа каждого из этих слов по отдельности.

Так, первоначальное положение в составе заявленного обозначения занимает индивидуализирующий словесный элемент «valeonix», и в этой связи в оспариваемом решении Роспатента приводится ссылка на противопоставленный товарный знак [2] со словесным элементом «VLADONIX».

Выдуманный характер индивидуализирующих словесных элементов «valeonix» и «VLADONIX» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] нивелирует значение семантического критерия сходства при их восприятии, усиливая тем самым роль фонетического критерия сходства.

Отсутствие слов «valeonix» и «VLADONIX» в лексике какого-либо языка с присущей ему спецификой произношения тех или иных звуков и звукосочетаний позволяет осуществлять их транслитерацию по правилам ГОСТ Р 7.0.34-2014

³ <https://translate.academic.ru/youth/en/ru/>.

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила упрощенной транслитерации русского письма латинским алфавитом», согласно которым «valeonix» произносится как [валеоникс], а «VLADONIX» - как [владоникс].

Фонетический анализ сравниваемых обозначений показал, что занимающий первоначальное положение в составе заявленного обозначения словесный элемент «valeonix» и единственный словесный элемент «VLADONIX» противопоставленного товарного знака [2] состоят из 8 букв/звуков, при этом совпадает большинство букв/звуков, входящих в их состав, а именно 7 из 8. Сравнимые индивидуализирующие словесные элементы характеризуются тождеством звучания конечных частей [-onix] / [-ONIX], при этом ударение падает на гласную букву «О» в их предпоследних слогах, благодаря чему акцент делается именно на совпадающие конечные части. Также следует отметить, что первоначальное положение в сравниваемых обозначениях занимает одна и та же согласная «V», а также в составе начальной части сравниваемых обозначений присутствуют одни и те же гласные и согласные «А» и «L».

Таким образом, разница индивидуализирующих словесных элементов «valeonix» и «VLADONIX» усматривается только в одну букву/звук. При этом отличия между сравниваемыми обозначениями менее чем в три буквы (знака) противоречат требованиям Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных департаментом госконтроля лекарств и медтехники Минздрава Российской Федерации 01.07.2003.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] имеют высокую степень фонетического сходства, благодаря которой ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Выполнение индивидуализирующих словесных элементов «valeonix» и «VLADONIX» буквами одного алфавита со сходным начертанием графем способствует выводу об их визуальном сходстве.

За счет выявленного фонетического и графического сходства индивидуализирующих словесных элементов «valeonix» и «VLADONIX» в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] усматриваются основания для вывода о наличии сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается индивидуализирующего элемента «YouLab» в составе заявленного обозначения, то в этой связи качестве противопоставления в оспариваемом решении Роспатента приводится товарный знак [1] с индивидуализирующим словесным элементом «YOUTH LAB».

Как упоминалось выше, словесные элементы «YouLab» и «YOUTH LAB» сравниваемым обозначений состоят из лексических единиц английского языка, при этом смыслового значения сложносоставное слово «YouLab» не имеет. Данные обстоятельства приводят к выводу о невозможности сопоставления сравниваемых обозначений «YouLab» и «YOUTH LAB» по семантическому критерию сходства.

Что касается фонетического критерия сходства, то индивидуализирующие словесные элементы «YouLab» и «YOUTH LAB», исходя из звучания входящих в их состав лексических единиц английского языка, в целом звучат как [ю-лаб] и [юс-лаб], т.е. фактически характеризуются тождеством начальных и конечных частей, совпадением большинства звуков/букв в их составе, т.е. имеют высокую степень фонетического сходства.

Кроме того, сопоставляемые индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] выполнены буквами одинакового алфавита – латинского, что усиливает сходство сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства.

С учетом всего вышеизложенного можно говорить о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] в целом.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что у родственной ему компании имеется исключительное право на товарный знак «YOU LAB» по свидетельству №608385 с приоритетом от 30.12.2015, который сосуществует с



товарным знаком «YOUTH LAB» [1] по международной регистрации №1175742 с приоритетом от 30.07.2013 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В этой связи следует отметить, что правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку о свидетельству №608385 при наличии более раннего права на товарный знак [1] по международной регистрации №1175742 не может быть исследована в рамках настоящего спора. Регистрация указанного товарного знака по свидетельству №608385 на имя третьего лица, во-первых, не отменяет наличия сходства между заявленным обозначением по заявке №2022746999 и противопоставлением [1] по международной регистрации №1175742, а, во-вторых, не влечет за собой вывод о необходимости соблюдения принципа законных ожиданий по регистрации товарного знака на имя заявителя, не имеющего более ранних исключительных прав на спорное обозначение.

Таким образом, учитывая установленное сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1], [2] при наличии высокой степени однородности товаров 05 класса МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения в данном случае не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2023.