

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.12.2019 возражение от компании Бристол-Майерс Сквибб Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018727873, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «YAYLAGA» по заявке №2018727873 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения людей».

Роспатентом 15.08.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении

ЯЛОГА

однородных товаров с товарным знаком «YALOGA» по свидетельству №635814 с приоритетом от 16.05.2016, зарегистрированным в отношении однородных товаров

05 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ялога-НТ», 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 31, оф. 224.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени смешения в целом, поскольку отличаются фонетически (противопоставленный знак содержит почти 2 раза больше звуков; расположенные в середине сравниваемых слов гласные «А» и «О» различны по звучанию, из 10 звуков, составляющих противопоставленный знак, с заявленным обозначением совпадает только 5, т.е. половина, а 50% звуков не совпадает), производят разное зрительное впечатление (характерной отличительной особенностью противопоставленного товарного знака является присутствие в нем букв сразу двух алфавитов - русского и латинского, что не может остаться незамеченным потребителями) и порождают разные смысловые ассоциации (заявленное обозначение ассоциируется с иностранным производителем, а противопоставленный, начинающийся со слова «ЯЛОГА» в кириллице, - с российским);

- согласно «Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств», утвержденных Минздравом России 01.07.2003 (далее - Методических рекомендаций Минздрава), при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями лекарственных препаратов должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, в рассматриваемом же случае различия составляют 7 букв, следовательно, заявленное обозначение полностью удовлетворяет вышеуказанным требованиям;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты для лечения рака», которые назначаются строго по рецепту, а противопоставленный товарный знак используется только в отношении пищевых красителей, вследствие чего сопоставляемые обозначения фактически не пересекаются в гражданском обороте.

На основании изложенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018727873 в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты для лечения рака».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.07.2018) поступления заявки №2018727873 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

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 (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 «YAYLAGA» по заявке №2018727873 с приоритетом от 16.05.2016 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно доводам возражения регистрация товарного знака по заявке №2018727873 испрашивается для скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «YAYLAGA» по заявке №2018727873 в качестве товарного знака основан на наличии

ЯЛОГА

противопоставленного товарного знака «YALOGA» с более ранними приоритетами, принадлежащим иному лицу.

ЯЛОГА

Противопоставленный товарный знак «YALOGA» по свидетельству №635814 с приоритетом от 16.05.2016 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «ЯЛОГА» и «YALOGA», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак по свидетельству №635814 зарегистрирован, в частности, для товаров 05 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа на предмет выявления сходства (тождества) заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено следующее.

Обозначение «YAYLAGA» согласно описанию, приведенному в заявке №2018727873, произносится как [яйлага], не имеет смыслового значения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №635814 включает в свой состав словесные элементы «ЯЛОГА» и «YALOGA», которые фактически представляют собой транслитерацию друг друга буквами русского и латинского алфавита. Словесные элементы «ЯЛОГА» и «YALOGA» смыслового значения также не имеют.

В силу отсутствия сопоставляемых словесных обозначений «YAYLAGA» и «ЯЛОГА» / «YALOGA» в качестве лексической единицы в наиболее

распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства.

В этой связи в качестве основных критериев сходства выступают фонетический и графический критерии.

Так, с точки зрения фонетического критерия сходства словесные элементы «YAYLAGA» и «ЯЛОГА» / «YALOGA» состоят из трех слогов, характеризуются сходным составом гласных и согласных букв/звуков – [яй-ла-га] и [я-ло-га] (совпадают 4 звука из 6, и 5 букв из 7), при этом совпадающие звуки/буквы занимают одинаковое местоположение в сравниваемых обозначениях, при этом их начальные и конечные звуки/буквы совпадают.

Сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет выполнения словесных элементов «YAYLAGA» и «YALOGA» буквами одного алфавита - латинского, большинство графем в которых выполнено одинаково.

Наличие фонетического и графического сходства сравниваемых фантазийных обозначений позволяет прийти к выводу о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вместе с тем, следует констатировать, что для признания сопоставляемых товарных знаков сходным до степени смешения, необходимо наличие такого условия как однородность товаров (услуг), для сопровождения которых в гражданском обороте эти средства индивидуализации предназначены.

Регистрация товарного знака по заявке №2018727873 испрашивается для скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения рака». В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №635814 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, среди которых указана как родовая позиция «препараты фармацевтические», так и отдельные виды товаров, относящиеся к фармацевтическим препаратам.

Следует отметить, что товары 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений являются однородными, поскольку являются товарами медицинского назначения, соотносятся как род/вид (являются фармацевтическими товарами), имеют одинаковые

каналы сбыта - как правило, реализуются через аптечную сеть. При этом необходимо констатировать, что регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №2018727873 для родовой позиции «фармацевтические препараты» предполагает возможность его использования для лекарственных средств различного назначения, в том числе для лечения раковых заболеваний. В этой связи приведенная в возражении корректировка перечня заявленных товаров не устраниет наличие однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ.

Необходимо также отметить, что для рассмотрения данного дела по существу представляется неубедительным довод возражения о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №635814 используются в гражданском обороте для индивидуализации принципиально иных товаров, нежели заявленные товары 05 класса МКТУ. Правовая охрана противопоставленного товарного знака является действующей в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, а сами сопоставляемые товарные знаки, как установлено выше, сходны, в силу чего имеется принципиальная возможность смешения этих обозначений в гражданском обороте. Кроме того, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исследуется не их фактическое использование, а конкретные перечни товаров.

Относительно ссылки заявителя на рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации, следует отметить, что изложенные в них подходы к выбору торговых наименований лекарственных средств основаны на тех же принципах, что и требования к охраноспособности товарных знаков, установленных пунктом 42 Правил.

Так, основным требованием является отсутствие смешения обозначений в гражданском обороте. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №635814 имеют высокое фонетическое и графическое сходство, опасность смешения товаров, маркированных данными обозначениями, в гражданском обороте весьма велика. При этом общее правило указанных рекомендаций, предусматривающее, что при подсчете букв (знаков), составляющих

слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, в данном случае не соблюдается. Так, у сравниваемых словесных обозначений «YAYLAGA» и «YALOGA» наблюдаются различия только в две буквы (знака) – (1) «Y» и (2) «A»/ «O».

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №635814 и однородность товаров 05 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в целом, что обуславливает правомерность изложенного в решении Роспатента от 15.08.2019 довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2018727873 отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 15.08.2019.