

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 22.12.2020, поданное «АЙВЕРИК байо, Инк.» корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717894 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 16.04.2019 по заявке № 2019717894 испрашивалось на имя «Офтотек Корпорейшн», корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 05, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно уведомлению от 19.08.2019 в соответствии с представленным заявлением сведения о заявителе были изменены: «АЙВЕРИК байо, Инк.» корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

IVERIC BIO

заявлено словесное обозначение _____, выполненное латинским шрифтом заглавными буквами в одну строку.

Решение Роспатента от 23.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717894 в отношении товаров 05, услуг 42 классов

МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- словесный элемент «ВЮ» (сокр. от «Biology» - в переводе с англ. яз. «био» - биология, биологический, связанный с жизнью / см. Интернет-словари <https://dic.academic.ru> – «Англо-русский медицинский словарь», «Словарь сокращений и аббревиатур. Академик. 2015», «Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, , 2009» и др.) является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойство товаров, назначение товаров и услуг;

- заявленное обозначение [1] сходно фонетически до степени смешения:

- со словесным товарным знаком **IVELIP** [2], зарегистрированным ранее на имя «Бакстер Интернэшнл, Инк.», корпорация штата Делавэр, Уан Бакстер Парквэй, Диерфилд, Иллинойс 60015, Соединённые Штаты Америки, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 42 классов МКТУ (свидетельство № 136695, приоритетом от 18.08.1994, срок действия регистрации продлен до 18.08.2024 г.);

- со словесным товарным знаком «**EVERIO**» [3], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Zentiva Group, a.s.», U Kabelovny 130 CZ-102 37 Praha 10 - Dolni Mечolupy, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 42 классов МКТУ (международная регистрация № 1200067, конвенционный приоритет от 21.10.2013 г.);

- со словесным товарным знаком «**IVERMIX**» [4], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Tekro, spol. s r.o.», Visnova 2/484 CZ-140 00 Praha 4, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 42 классов МКТУ (международная регистрация № 1148286, приоритет от 04.07.2012 г.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 22.12.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.06.2020. Доводы возражения сведены к следующему:

- заявитель выражает согласие в отношении неохраноспособности словесного элемента «ВЮ», который не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении [1];
- заявленное обозначение [1] приобрело дополнительную различительную способность. Так, обозначение [1] часто упоминается в статьях, связанных с лечением глаз (<https://mosmedpreparaty.ru>; <https://eyepress.ru>; <http://inopharma.ru>) и используется в кириллическом написании «айверик байо»;
- заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,4] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, которые подтверждают, что его регистрация и использование не будет вводить потребителей в заблуждение;
- противопоставленный товарный знак [3] и заявленное обозначение [1] не сходны до степени смешения;
- противопоставленные товарные знаки [2-4] обладают низкой различительной способностью ввиду сходства между собой, при этом товарный знак [3] сходен со знаками [2,4] больше, чем с заявленным обозначением [1] и при предоставлении правовой охраны знаку [3] на территории Российской Федерации экспертизой не были противопоставлены знаки [2,4] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- противопоставленные знаки [2,4] сосуществуют между собой в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- сравниваемые обозначения [1] и [2-4] не сходны до степени смешения, в сравниваемых словесных элементах совпадают только первые 4 или 3 буквы. Элемент «ВЮ» оказывает влияние на восприятие заявленного обозначения [1] и способствует созданию иного зрительного впечатления;
- сравниваемые товары 05 класса МКТУ имеют разное назначение, при этом заявленные товары 05 класса МКТУ связаны исключительно с офтальмологией;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] не сходны до степени смешения ввиду отсутствия графического (разное расположение букв относительно друг друга), фонетического (различия первыми звуками и первым

слогом) и семантического (обозначение [1] вызывает ассоциации с английским словом «eye» / «глаз») критериям сходства;

- заявителем приведена практика ведомства по регистрации товарных знаков в отношении однородных товаров на имя разных лиц:

EVERIOT
ЭВЕРИОТ

по свидетельству № 761493, приоритет от 05.02.2019 и **levery** по свидетельству № 766477, приоритет от 17.01.2020 (однородные товары 25 класса МКТУ);

REYER

по свидетельству № 646852, приоритет от 17.06.2017 и

REDEYE

по свидетельству № 685395, приоритет от 26.02.2018 (однородные товары 12 класса МКТУ) и т.п.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг с указанием элемента «ВЮ» в качестве неохраняемого.

В подтверждение указанных доводов заявителем были представлены:

- письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,4] - [5];
- копия обжалуемого решения Роспатента от 23.06.2020 - [6].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.12.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.04.2019) заявки № 2019717894 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 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 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 пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение по заявке № 2019717894 представляет собой

IVERIC BIO

словесное обозначение [1], выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты в виде офтальмологических препаратов; фармацевтические препараты для лечения глазных, макулярных и других заболеваний и состояний сетчатки; фармацевтические препараты для применения в человеческом глазу для лечения глазных, макулярных и других заболеваний и состояний сетчатки», услуг 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых продуктов и фармацевтических препаратов в области медицины; научные, медицинские и фармацевтические исследования и разработки; услуги по обнаружению наркотиков; предоставление медицинской и научно-исследовательской информации; научные исследования для медицинских целей».

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы словесный элемент «BIO» имеет перевод с английского языка на русский язык «био» - биология, биологический, связанный с жизнью. См. электронные словари: <https://dic.academic.ru>, <https://translate.yandex.ru/>, <https://www.babla.ru/>. Таким

образом, элемент «ВЮ» в отношении товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой фармацевтические препараты, и сопутствующих им услуг 42 класса МКТУ, связанных с научными исследованиями и разработками, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку ввиду смыслового значения не обладает различительной способностью, указывает на свойство товаров, назначение услуг. Заявитель выразил согласие с отнесением элемента «ВЮ» к неохраняемым элементам заявленного обозначения [1]. Таким образом, основным элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «IVERIC».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

- **IVELIP** [2] по свидетельству № 136695, приоритетом от 18.08.1994, срок действия регистрации продлен до 18.08.2024 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Бакстер Интернэшнл, Инк.», корпорация штата Делавэр, США. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и лекарственные средства, питательные препараты для медицинских целей, электролиты для медицинских целей, меченные элементы для медицинских целей и витамины, все для введения вовнутрь (внутривенного или внутривентриального введения)»;
- «**EVERIO**» [3] по международной регистрации № 1200067, конвенционный приоритет от 21.10.2013 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Zentiva Group, a.s.», Прага. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques pour êtres humains» («фармацевтические препараты, фармацевтические препараты для человека»);
- «**IVERMIX**» [4] по международной регистрации № 1148286, приоритет от 04.07.2012 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Tekro, spol. s r.o.», Visnova 2/484 CZ-140 00 Praha 4, в отношении товаров 05 класса МКТУ

«produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits d'hygiène à usage médical, substances diététiques à usage médical, préparations désinfectantes, préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides» («фармацевтические и ветеринарные препараты, средства гигиены медицинского назначения, пищевые вещества медицинского назначения, дезинфицирующие препараты, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых элементов «IVERIC» [1] / «IVELIP» [2] / «EVERIO» [3] / «IVERMIX» [4] показал полное совпадение гласных звуков «I-E-I-» [1] / «I-E-I-» [2] / «E-E-IO» [3] / «I-E-I-» [4], расположенных либо в одинаковой последовательности [1,2,4], либо имеющих похожее звучание [1,3]. При этом наблюдается тождество звучания начальных частей «IVE-» [1] / «IVE-» [2], начальных частей «IVER-» [1] / «IVER-» [4], с которых начинается произношение сравниваемых обозначений. В сравниваемых обозначениях [1] и [3] полностью совпадают согласные звуки «-V-R-», расположенные в одинаковой последовательности.

Довод об использовании и прочтении обозначения [1] в кириллическом написании «айверик байо» не приводит к утрате его фонетического сходства с противопоставленными знаками [2-4], поскольку при восприятии обозначения [1] велика вероятность его прочтения как «иверик био».

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 человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10.10.2005) согласно которым «общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании». Сравнимые названия

препаратов лекарственного назначения различаются в одну [1] и две [2-4] буквы, что является основанием для признания их сходными.

В рамках семантического критерия сходства оценке подвергается словесный элемент в целом. Таким образом, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов.

Сравниваемые элементы «IVERIC» [1] / «IVELIP» [2] / «EVERIO» [3] / «IVERMIX» [4] выполнены заглавными буквами латинского алфавита, что визуально сближает сравниваемые обозначения.

Фонетический и графический критерии сходства является основополагающим для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] сходными. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Заявленные товары 05 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-4] относятся к одному и тому же видовому понятию «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей», имеют общие: сегмент рынка (рынок фармацевтической, продукции для медицинских целей), круг потребителей, назначение (для лечения/профилактики), условия сбыта (оптом, в розницу, в том числе через аптечную сеть). Заявленные услуги 42 класса МКТУ представляют собой услуги в области научных исследований и разработок, в связи с чем, являются сопутствующими товарам 05 класса МКТУ. Указанное свидетельствует об однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

При анализе материалов дела было учтено, что от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,4] были представлены безотзывные

согласия [5] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне. При этом правообладателем товарного знака [4] в согласии оговорено, «что все вышеуказанные товары/услуги не предназначены для ветеринарных целей».

Вместе с тем, указанные письма-согласия [5] не способствуют преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду установленного сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] в отношении однородных товаров и услуг.

Доводы об использовании заявленного обозначения [1] и дополнительной различительной способности не опровергают вышеизложенные выводы коллегии в части противоречия обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары и услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [3].

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя в части регистраций товарных знаков по приведенным в материалах возражения обозначениям, признан коллегией неубедительным. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности обстоятельств каждого конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2020.