

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.04.2022, поданное компанией ФУДЖИФИЛМ КЁВА КИРИН БАЙОЛОДЖИКС Ко., Лтд., Токио, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021728748, при этом установила следующее.

DALUMAB

Обозначение « **DALUMAB** » по заявке № 2021728748 подано 12.05.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 25.12.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021728748 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное

несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Данное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно с товарными знаками:

ДАЛИМАГ

[1] - « **ДАЛИМАГ** » по свидетельству № 799288 (приоритет от 04.03.20), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АРТЕЛАР", 614007, Пермский край, г.Пермь, ул. Красноармейская 1-ая, 31, кв.80, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

[2] - «DAZLUMA» по международной регистрации №1593542 (приоритет от 01.04.21), зарегистрированной на имя Biohaven Therapeutics Ltd., 215 Church Street New Haven CT 06510 (US), в отношении однородных услуг 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.04.2022 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], считает, что обозначения не являются сходными фонетически, поэтому не способны ассоциироваться друг с другом.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 25.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021728748 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.05.2021) поступления заявки № 2021728748 на регистрацию товарного знака 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, 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.

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 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 пунктом 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**DALUMAB**» по заявке № 2021728748, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] «**ДАЛИМАГ**» по свидетельству №799288 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «DAZLUMA» по международной регистрации №1593542 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ сходства обозначения по заявке № 2021728748 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сравниваемые обозначения состоят из одинакового количества слогов (DALU-MAV; DAZ-LU-MA; ДА-ЛИИ-МАГ), при этом в сравнении с товарным знаком [2] у заявленного обозначения повторяются 6 букв из 8, расположенных в одинаковой

последовательности, а в сравнении с товарным знаком [1]-5 звуков из 8, чередующиеся в одинаковой последовательности.

Сопоставляемые обозначения DA-LU-MAB; DAZ-LU-MA характеризуются близкими начальным и последним слогами (DA/ DAZ, MAB /MA), второй слог совпадает полностью. Указанное позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Сопоставляемые обозначения DA-LU-MAB и ДА-ЛИ-МАГ характеризуются совпадением первого слога «ДА и ДА», и частичным совпадением букв во втором и третьем слогах LU и ЛИ, MAB и МАГ. Указанное позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве за счет наличия в сравниваемых обозначениях одинаковых согласных и некоторых гласных, чередующихся в одинаковой последовательности.

Семантический критерий в данном случае не может быть применен, так как словесный элемент «DALUMAB» по заявке № 2021728748 не имеет лексического значения, а также противопоставленные словесные товарные знаки не имеют установленного словарного значения.

С точки зрения графического критерия заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] выполнены буквами одного алфавита, графемы 6 букв из 8 совпадают, что способствует сходному визуальному восприятию.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены буквами разных алфавитов, при этом графемы букв «А», «М» совпадают в русском и латинском алфавитах.

Таким образом, обозначение по заявке № 2021728748 и противопоставленный товарный знак [2] являются в высокой степени сходными друг с другом за счет фонетического и графического сходства словесных элементов, образующих обозначения, а сходство с противопоставленным товарным знаком [1] установлено на основании исключительного фонетического сходства, следовательно, обозначения являются сходными в средней степени.

Анализ однородности товаров 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке

№2021728748, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1, 2], показал следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Medicated and pharmaceutical preparations, both prescription and over-the-counter, for use in connection with humans, namely, for the treatment of neuroinflammatory and neurodegenerative diseases and disorders, and for neuroprotection (Лекарственные и фармацевтические препараты, как рецептурные, так и безрецептурные, для применения у людей, а именно для лечения нейровоспалительных и нейродегенеративных заболеваний и расстройств, а также для нейропротекции)». Товарный знак [1] действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для медицинских целей; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; биндажи перевязочные; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; глицерин для медицинских целей; глюкоза для медицинских целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; 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 прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; йод для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; клеи для зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лецитин для медицинских целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны после бритья лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; мастики для зубов; материалы для зубных слепков; молоко миндальное для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; мята для фармацевтических целей; наркотики; настои лекарственные; опий; палочки ватные для медицинских целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пасты зубные лечебные; питание детское; пластырь никотиновый для отказа от курения; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; подгузники детские; порошок из шпанских мушек; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты для ванн для

медицинских целей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для окуривания медицинские; препараты для очистки воздуха; препараты медицинские для промывания глаз; препараты медицинские для роста волос; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; пудра жемчужная для медицинских целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; резинка жевательная никотиновая для отказа от курения; репелленты; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; свечи массажные для терапевтических целей; свечи медицинские; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства, укрепляющие нервы; суппозитории; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки от кашля; тампоны ватные для медицинских целей; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные;

трусы-подгузники детские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; филлеры дермальные инъекционные; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; хлороформ; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей; шампуни педикулицидные; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; ялапа», включающих фармацевтические препараты, питание диетическое, гигиенические средства и приспособления.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «фармацевтические вещества и препараты» представляют собой товары той же родовой группы, что и товары противопоставленных товарных знаков.

Испрашиваемые товары, как и товары, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, могут быть объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий»).

Сравниваемые товары могут иметь одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека, формы выпуска товаров также могут совпадать, сравниваемые товары могут иметь общий круг потребителей, одинаковые условия реализации, поэтому сопоставляемые товары 05 класса МКТУ являются в высокой степени однородными.

Учитывая установленные высокую и среднюю степени сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2], а также установленную высокую однородность сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ обозначение по заявке №2021728748 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Следовательно, обозначение по заявке №2021728748 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает более ранние права владельцев противопоставленных товарных знаков [1-2].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2021.