

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 15.12.2020, поданное компанией Ай Терапиз, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019722677, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**LUMIFY**» по заявке №2019722677 было подано 15.05.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «офтальмологические растворы и препараты; капли глазные».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019722677 было принято 19.05.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «LUMIXA», м.р. № 1425705, FB VISION S.R.L., Via Piceno Aprutina, 47, I-63100 Ascoli Piceno (AP) (IT) в отношении товаров 05 класса, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель сообщает, что им было получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает свое согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса.

В письме-согласии владелец противопоставленного товарного знака указывает, что, по его мнению, регистрация и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 05 класса не вызовет смешения товарных знаков на рынке и не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение.

В возражении также указано, что заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, а противопоставленный товарный знак выполнен в весьма оригинальной запоминающейся манере за счет присутствия в нем изобразительного элемента в виде одной большой четырехконечной звезды, выполненной на месте буквы X, и расположенных рядом двух четырехконечных звезд меньшего размера.

Таким образом, за счет разного состава букв в сравниваемых обозначениях и присутствия в противопоставленном товарном знаке несходной графики, при взгляде на оба обозначения создается разное общее визуальное впечатление, что влечет за собой отсутствие вероятности ассоциативного подобия сравниваемых обозначений в сознании потребителя.

Сравниваемые обозначения в целом представляют собой изобретенные слова, лишенные какого-либо смыслового значения и отсутствующие в словарном фонде какого-либо языка, что делает невозможным их сравнение с точки зрения семантики.

Что касается однородности зарегистрированных и заявленных товаров, поскольку, по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения то, соответственно,

товары, маркированные этими знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте.

На основании предоставленного письма-согласия заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения «**LUMIFY**» по заявке 2019722677 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (15.05.2019) заявки №2019722677 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**LUMIFY**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*офтальмологические растворы и препараты; капли глазные*».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019722677 был указан знак по международной регистрации №1425705,



представляющий собой комбинированное обозначение «LUMIXA», включающее словесный элемент «LUMIXA», в котором буква «X» выполнена в виде одной большой четырехконечной звезды, и изобразительные элементы в виде расположенных рядом двух четырехконечных звезд меньшего размера.

На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ «Collyrium/ Глазные капли».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «LUMIFY» - «LUMIXA», обусловленного наличием близких и совпадающих согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородностью и совпадением товаров 05 класса МКТУ, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

При установлении сходства знаков были учтены «Методологические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств» (утв. Департаментом Госконтроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава Российской Федерации от 01.07.2003): общее правило состоит в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019722677 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их

восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленный знак более не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2020, отменить решение Роспатента от 19.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019722677.**