

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 компанией «АЙВЕРИК био, 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 по заявке № 2019717894 с датой подачи 16.04.2019 испрашивалось на имя «Офтотек Корпорейшн», корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 05, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с письмом от 24.07.2019 и на основании представленных заявителем документов был установлен конвенционный приоритет от 08.03.2019, номер первой заявки № 77118, код страны – JM.

В ответ на запрос экспертизы от 28.05.2019 заявителем была исключена из перечня услуг 42 класса МКТУ формулировка «услуги по обнаружению наркотиков».

Согласно уведомлению от 19.08.2019 в соответствии с представленным заявлением сведения о заявителе были изменены: «АЙВЕРИК био, 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 «BIO» (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, Дирфилд, 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 - Dolní Měcholupy, 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 «ВІО», 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 «ВІО» 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 «ВІО» 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].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 19.02.2021 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2020, и

сохранении в силе решения Роспатента от 23.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019717894. Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2022 г. по делу № СИП-498/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 19.02.2021 г., которым было отказано в удовлетворении возражения компании «АЙВЕРИК био, Инк.» корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки на решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019717894. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании «АЙВЕРИК био, Инк.».

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2022 г. по делу № СИП-498/2021 возражение, поступившее 22.12.2020, было рассмотрено повторно.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (08.03.2019) 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, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Из возражения следует, что неохраноспособность элемента «BIO» заявителем не оспаривалась. От правообладателей противопоставленных товарных знаков [2,4] в материалах дела имеются 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, решением Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2022 по делу № СИП-498/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 19.02.2021. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 22.12.2020, поданное заявителем на решение экспертизы Роспатента от 23.06.2020 в связи с новыми обстоятельствами, а именно, в связи с прекращением правовой охраны на территории Российской Федерации знака [3] по международной регистрации № 1200067.

Знаку «**EVERIO**» [3] по международной регистрации № 1200067, конвенционный приоритет от 21.10.2013 г. была предоставлена правовая охрана на имя «Zentiva Group, a.s.», Прага, которая действовала на территории Российской

Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques, préparations pharmaceutiques pour êtres humains» («фармацевтические препараты, фармацевтические препараты для человека»).

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2022 г. следует, что вышеуказанный знак [3] являлся единственным препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Согласно данным Реестра международных товарных знаков «WIPO MADRID International Trademark» правовая охрана знака [3] прекращена на территории Российской Федерации в связи с отказом правообладателя (2021/26 Gas, 15.07.2021 г.).

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом также имеющихся в деле писем-согласий [5] от правообладателей товарных знаков [2,4] в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2020, отменить решение Роспатента от 23.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019717894.