

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 24.05.2024, поданное ООО «Миролла», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023744331 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «**YIZI VIT**» по заявке №2023744331, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.04.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «IZI» (свидетельство №936910, приоритет от 14.12.2021), зарегистрированным на имя Богданова М.А., Россия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным ему знаком;

- обозначение по заявке №2023744331 образовано не одним, а двумя словесными элементами (словосочетанием) – «yizi vit», каждое из которых должно учитываться при анализе на сходство с противопоставленным знаком;

- между сравниваемыми обозначениями очевидно их фонетическое несходство. Заявленное обозначение состоит из 2 слов, 4 согласных и 3 гласных звуков. Противопоставленное обозначение состоит из 1 слова, 1 согласного и 2 гласных звуков;

- заявитель не сравнивает обозначения по семантическому критерию сходства, так как они являются фантазийными;

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №936910 имеют значительные визуальные отличия. Вид шрифта, расположение букв, их количество, цветовое сочетание у сравниваемых обозначений различаются.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2023) поступления заявки №2023744331 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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. 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 «**YIZI VIT**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые; препараты витаминные».



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «IZI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита на фоне плашки красного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из двух слов «YIZI» и «VIT», данные фантазийные слова не образуют единого словосочетания, в связи с чем правомерно проведение экспертизы заявленного обозначения по каждому из этих элементов в отдельности. При этом, по мнению коллегии словесный элемент «vit» способен восприниматься в качестве сокращения от слова «vitamins» («витамины»), в связи с чем его индивидуализирующая способность снижена.

Следует отметить, что начальный словесный элемент «YIZI» заявленного обозначения обладает высокой степенью фонетического сходства со словом «IZI», являющимся единственным словесным элементом противопоставленного знака. Указанное обусловлено тем, что данные слова имеют целых три совпадающих звука [I Z I], которые могут одинаково прочитываться потребителями, при этом, следует отметить, что данные обозначения отличаются только начальной буквой «у», присутствующей в составе заявленного обозначения, которая привносит ему некоторое звуковое отличие. Вместе с тем, ввиду наличия иных совпадающих букв и звуков, следует констатировать высокую степень фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Словесные элементы «YIZI» и «IZI» заявленного обозначения и противопоставленного ему знака не имеют лексических значений, в связи с чем провести

их сравнение по смысловому критерию сходства не представляется возможным. Указанное снижает значение смыслового критерия сходства.

Как правомерно отмечается заявителем, между заявленным обозначением и противопоставленным знаком имеются графические отличия ввиду наличия изобразительного элемента в составе товарного знака по свидетельству №936910, наличия дополнительного словесного элемента в заявленном обозначении и т.д. Однако, нельзя не отметить и исполнение слов «YIZI» и «IZI» заявленного обозначения и противопоставленного знака заглавными буквами латинского алфавита, что сближает их визуально.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о наличии высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака, которое было установлено на основании их фонетического сходства, при сниженном значении семантического фактора восприятия и несмотря на отдельные графические отличия.

Товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые; препараты витаминные» заявленного обозначения и противопоставленного знака идентичны. Кроме того, противопоставленный знак зарегистрирован и в отношении иных лекарственных препаратов, которые имеют высокую степень однородности с заявленными товарами 05 класса МКТУ ввиду их одинакового назначения (применяются для профилактики, снижения риска заболеваний, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем), одинакового круга потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм - в профилактике заболеваний и поддержании в физиологических границах функциональной активности органов и систем своего организма), а также одинаковых условий реализации (через аптечные сети).

Однородность сравниваемых видов товаров в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства)

товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.04.2024.**