

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила), рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2024, поданное ЛАЙКОС Фарма Лтд, Мальта (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700490 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение « **ЭДОМАРИ** » по заявке №2023700490, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ *«препараты фармацевтические, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких»*.

Решение Роспатента от 23.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023700490 в отношении всех заявленных товаров было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со словесными товарными знаками «JODOMARIN», «ЙОДОМАРИН», зарегистрированными под №219545 [1] (с приоритетом от 18.01.2001, продлен до 18.01.2031), №201969 [2] (с приоритетом от 06.09.2000, продлен до 06.09.2030) на имя компании «Берлин-Хеми АГ», Германия, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- товарные знаки «ЭДОМАРИ» и «ЙОДОМАРИН» / «JODOMARIN» не являются сходными по законодательно установленным критериям сходства, в том числе по фонетическому сходству, на которое ссылается экспертиза;

- в словесном элементе заявленного обозначения «ЭДОМАРИ» и в противопоставленном товарном знаке «JODOMARIN/Джодомарин» существенно различаются начальные и конечные слоги;

- сравниваемые товарные знаки не производят общего зрительного впечатления, что обуславливает отсутствие их графического сходства в целом;

- согласно общедоступным словарным источникам обозначение «Йодомарин» представляет собой йодсодержащий препарат. Препарат «ЭДОМАРИ» - муколитическое средство, которое применяется для освобождения респираторных путей. Учитывая специальные условия реализации лекарственных средств, а также различное фармакологическое действие препаратов «ЙОДОМАРИН» и «ЭДОМАРИ», угроза смешения потребителями данных обозначений отсутствует;

- отсутствие смешения у потребителей обозначений «ЭДОМАРИ» и «ЙОДОМАРИН» / «JODOMARIN» подтверждается приведенными заявителем результатами социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН (Заключение №225-2024 от 08.10.2024). Данные подтверждают отсутствие смешения у потребителей фармацевтических товаров и лекарственных средств относительно заявленного

обозначения и противопоставленного знака. В частности, установлено, что подавляющее большинство опрошенных потребителей (90%) полагают, что обозначение по заявке на регистрацию №2023700490 « **ЭДОМАРИ** » не ассоциируется ни с каким другим конкретным обозначением, включая товарный знак по свидетельствам РФ №201969 «ЙОДОМАРИН» и №219545 «JODOMARIN». Подавляющее большинство респондентов (89% и 88%) полагают, что препараты под исследуемыми обозначениями производятся разными компаниями. Кроме того, подавляющее большинство опрошенных (90%) могут однозначно отличить сравниваемые обозначения, исключая возможность путаницы между ними при покупке. Отвечая на ретроспективный вопрос, относящийся к дате 10.01.2023, подавляющее большинство потребителей полагают, что, если бы им тогда задали вопрос о производителе товаров под тестируемыми обозначениями, то они бы ответили, что товары под заявленным обозначением и товары под обозначениями «JODOMARIN» (90%), «ЙОДОМАРИН» (89%) производятся разными компаниями. Кроме того, если бы вопрос задали на дату 10.01.2023, то подавляющее большинство респондентов (90%) полагают, что ответили бы, что могут однозначно отличить тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

Учитывая приведенные в возражении доводы, заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023700490 и зарегистрировать заявленное обозначение для товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка электронного переводчика в 1 экз.;
- сведения о лекарственном препарате «ЙОДОМАРИН» в 1 экз.;
- сведения о слове «ЭДОМАРИ» в 1 экз.;
- сведения о лекарственном препарате «ЭДОМАРИ» в 1 экз.;
- копия заключения Лаборатории социологической экспертизы №225-2024 от 08.10.24 в 1 экз.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.12.2024, заявителем были представлены дополнения к возражению с приложенными сведениями о существующих регистрациях лекарственных препаратов, а также сведения о их продажах и продажах препарата «ЭДОМАРИ» в аптеках РФ.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2025, заявителем были представлены дополнительные сведения о продуктах, содержащих в своем обозначении словесный элемент «-margin-».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.01.2023) поступления заявки №2023700490 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 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.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «ЭДОМАРИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, не имеющее смыслового значения. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023700490 испрашивается в сером, синем цветовом сочетании, в отношении товаров 05 класса МКТУ *«препараты фармацевтические, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких»*.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «JODOMARIN», правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека»*.

Противопоставленный знак [2] «ЙОДОМАРИН» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»*.

Анализ указанных перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что сопоставляемые товары являются однородными, поскольку соотносятся между собой как категории вид-род, относятся к одним группам товаров (фармацевтические препараты, лекарственные средства для человека), имеют одинаковое назначение (для медицинских целей), один круг потребителей (люди,

имеющие проблемы со здоровьем) и одинаковые условия их реализации через аптечные сети.

Как справедливо отмечено в заключении по результатам экспертизы, перечень товаров противопоставленных знаков [1-2] не ограничен какой-либо конкретной сферой их применения, значит такие товары 05 класса МКТУ как «фармацевтические препараты; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека» могут предназначаться для лечения и профилактики любых заболеваний, в том числе для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких.

Таким образом, сравниваемые товары по причине их природы и по назначению могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Сравниваемые словесные обозначения являются сходными фонетически, что обусловлено одинаковым количеством слогов (четыре), близким составом звуков, совпадением шести из семи звуков заявленного обозначения с шестью звуками из девяти противопоставленных знаков, наличием совпадающих слогов и звукосочетаний, их одинаковым расположением в знаках, а также возможным одинаковым ударением с учетом фантазийного характера сравниваемых обозначений.

Отсутствие у сравниваемых обозначений смысловых значений не позволяет оценить их сходство с точки зрения семантики.

Что касается графических отличий сопоставляемых знаков, обусловленных их разной длиной, разным написанием начальных и конечных букв обозначений, а также в связи с использованием в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] букв разных алфавитов (русского и латинского), то отличия по графическому признаку сходства словесных обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений, так

как основным признаком сходства словесных элементов, тем более в отсутствие у них смысловых значений, является именно фонетическое сходство.

Также следует отметить, что коллегией при оценке сходства сравниваемых обозначений были приняты во внимание наличие репутации противопоставленных товарных знаков на российском потребительском рынке лекарственных средств, широкая известность и популярность у российского потребителя товаров, маркированных товарными знаками [1-2], а также длительность их присутствия на рынке, что может усилить вероятность смешения обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленного заявителем заключения Лаборатории социологической экспертизы, подготовленного по результатам социологического опроса, проведенного с «19» сентября 2024 года по «08» октября 2024 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей фармацевтических препаратов и лекарственных средств (05 класс МКТУ), то результаты указанного опроса, согласно которым отсутствуют ассоциации сравниваемых обозначений «ЭДОМАРИ» и «ЙОДОМАРИН» / «JODOMARIN» между собой, не могут быть положены в основу вывода о несходстве данных обозначений. Это обусловлено тем, что мнение респондентов, выраженное в ходе опроса, не может быть признано объективным и обоснованным в полной мере, поскольку такие исследования не учитывают объективные критерии, установленные законодательством.

Учитывая, что проведенное социологическое исследование касается сравнения обозначения, заявленного на регистрацию, и товарных знаков, которые фактически используются и доводятся до потребителей, невозможно установить вероятность фактического смешения сравниваемых обозначений путем опроса адресной группы потребителей ввиду отсутствия товара, маркированного

заявленным обозначением, на дату подачи заявки. При этом следует отметить, что опросные листы респондентов не содержат вопроса, знакомы ли они вообще с препаратами, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения.

В отношении мнения большинства респондентов, которые могут отличить сравниваемые обозначения между собой, следует отметить, что имеющиеся отличия сами по себе без учета однородности товаров (фармацевтические препараты и лекарственные средства), для маркировки которых они предназначены, не позволяют сделать вывод об отсутствии опасности смешения этих обозначений в гражданском обороте. Таким образом, представленное в возражении заключение не подтверждает доводы заявителя об отсутствии ассоциаций сравниваемых обозначений в целом.

Также в отношении представленного социологического исследования, следует отметить, что в отличие от вопросов о приобретенной различительной способности или общеизвестности товарного знака, вопрос о сходстве до степени смешения, как правило, не требует проведения опроса потребителей и устанавливается по объективным критериям, закрепленным в Правилах - по признакам фонетического, графического и семантического сходства.

Тот факт, что обозначение «ЭДОМАРИ» зарегистрировано в качестве лекарственного препарата в Государственном реестре лекарственных средств, имеет регистрационное удостоверение №ЛП-000990, также не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с установленным коллегией сходством до степени смешения обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Учитывая все обстоятельства дела, коллегия пришла к выводу о существующей вероятности смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте при маркировке их сопоставляемыми знаками, поскольку имеется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2024, оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2024.