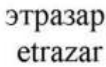


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 22.04.2022, поданное ООО «ПРОМОМЕД РУС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020724182, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «  » по заявке №2020724182 подано на регистрацию товарного знака 15.05.2020 на имя заявителя в отношении широкого и разнообразного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.06.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака, основанием для которого явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, поскольку в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано сходством до степени смешения заявленного обозначения со словесным знаком «ARDAZAR» по международной регистрации

№1171937 с приоритетом от 04.07.2013, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя NOVARTIS AG, Швейцария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, поскольку, по его мнению, отсутствует опасность смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком ввиду следующего:

- принимая во внимание, что заявленное обозначение состоит из двух слов, причем одно из них выполнено в кириллице, в то время как противопоставленный знак выполнен в латинице, а также использован разный шрифт (у заявленного все буквы строчные, а у противопоставленного - прописные), можно констатировать, что общее зрительное впечатление при просмотре двух обозначений разное, поэтому они не сходны до степени смешения;

- заявленное обозначение не имеет смыслового содержания, то есть является фантазийным, также как и противопоставленный товарный знак, что отражено в его описании («The words contained in the mark have no meaning»), следовательно, семантический критерий сходства для оценки двух обозначений применить нельзя;

- заявитель не согласен с выводом экспертизы о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака, поскольку они различаются числом слогов, составом гласных и согласных звуков, а также ударением, кроме того, сравниваемые обозначения имеют разную начальную часть слов (два разных слога) - ЭТРА и ARDA;

- заявитель просит учесть, что обозначения «
этразар
etrazar» и «ARDAZAR» не используются для индивидуализации лекарственных препаратов в России, что подтверждается выписками из Государственного реестра лекарственных средств, приложенными к возражению, соответственно, эти обозначения не известны потребителям;

- поскольку законодательство Евразийского экономического союза и Российской Федерации, в той части, которая не противоречит Евразийскому,

обязывает наносить торговое наименование на упаковку лекарственного препарата, предназначенного для реализации на территории России, на русском языке, противопоставляемое обозначение «ARDAZAR» не может быть использовано для маркировки лекарственного препарата на территории России, а значит вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставляемого знака «ARDAZAR» отсутствует;

- заявленное обозначение «^{этразар}
etrazar» и противопоставленный товарный знак «ARDAZAR» отличаются в три буквы и не являются сходными до степени смешения с точки зрения законодательства об обращении лекарственных средств России.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020724182 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки сведений в отношении знака «ARDAZAR» по международной регистрации №1171937 и лекарственных препаратов из Государственного реестра лекарственных средств.

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

С учетом даты (15.05.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

этразар
« etrazar », выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавита в две строки.

Решением Роспатента от 27.06.2021 правовая охрана заявленному обозначению предоставлена в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ:

акарициды; аконитин; альгициды; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; бандажи перевязочные; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; воск формовочный для стоматологических целей; дезинфектанты; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; дигиталин; инсектициды; каломель [фунгициды]; клеи для зубных протезов; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кураре; лаки для зубов; лейкопластыри; марля для перевязок; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; мухоловки клейкие; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; ошейники противопаразитарные для животных; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пасты зубные лечебные; пестициды; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники детские; подгузники для домашних животных; подгузники для плавания многоразовые детские; подгузники для плавания одноразовые детские; подгузники для страдающих недержанием; подстилки для смены детских подгузников одноразовые; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; порошок пиретрума; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для чистки контактных линз; препараты

химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; растворители для удаления лейкопластырей; растворы для контактных линз; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; репелленты; репелленты для окулирования против насекомых; репелленты для собак; свечи для окулирования; сперма для искусственного оплодотворения; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для чистки зубов лечебные; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; средства противопаразитарные; средства седативные; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; тампоны ватные для медицинских целей; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники детские; фарфор для зубных протезов; фунгициды; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные.

Препятствием для регистрации товарного знака в полном объеме, согласно решению Роспатента, является словесный знак «ARDAZAR» по международной №1171937, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Pharmaceutical products».

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по признакам сходства словесных обозначений, изложенным в пункте 42 Правил, показал следующее.

Поскольку сравниваемые обозначения являются изобретенными словами, не имеющими смыслового значения, что также отражено в возражении, их оценка по признакам семантического сходства не может быть осуществлена, что усиливает значение фонетического и визуального критериев сходства.

При анализе заявленного обозначения по фонетическим признакам сходства коллегия исходила из того, что входящие в состав заявленного обозначения «^этразар» и «^etrazar» словесные элементы «этразар» и «etrazar» представляют собой одно слово, при написании которого использованы русские и латинские буквы, т.е. слово «etrazar» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «этразар».

Фонетическое сходство словесных элементов «ЭТРАЗАР» / «ETRAZAR» - «ARDAZAR» обусловлено тождеством звучания конечных частей обозначений (АЗАР/AZAR-AZAR), наличием совпадающих (R - R) букв и звуков в начальной части, близостью состава гласных звуков (Э, А, А / Е, А, А) – (А, А, А), а также одинаковым числом слогов (3) и букв (7), пять из которых совпадают.

Изобретенный характер сравниваемых слов и отсутствие семантики не позволяет использовать при их анализе на фонетическое сходство такой признак как ударение.

Кроме того, коллегия приняла во внимание рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств. Методические рекомендации», утвержденные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 10 октября 2005 года, где, в частности, указано, что «...Общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

В отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, а также учитывая имеющееся фонетическое сходство, наличие

визуальных различий, обусловленных использованием букв разного регистра (строчные и прописные) и алфавита (русский и латинский), не влияет на общий вывод о сходстве обозначений, поскольку отсутствуют какие-либо графические особенности, которые могли бы оказать решающее влияние на общее зрительное впечатление при восприятии потребителем сравниваемых словесных обозначений.

Заявитель не оспаривает однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана и в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №1171937, относящихся к фармацевтическим препаратам и лекарственным средствам, при этом анализ заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, показал, что он действительно содержит товары, в частности, вещества, входящие в состав фармацевтических препаратов, товары, предназначенные для фармацевтических целей, а также фармацевтические препараты, которые являются однородными с товарами 05 класса МКТУ (Pharmaceutical products /фармацевтические препараты), в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №1171937.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим препаратам, а также предназначенным для фармацевтических целей, заявленное обозначение способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленным знаком, что определяет возможность их смешения в гражданском обороте.

Довод заявителя о том, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставляемого знака «ARDAZAR» отсутствует из-за того, что противопоставленный знак не используется на территории Российской Федерации, доказательством чего служит отсутствие регистрации такого лекарственного препарата в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, нельзя признать убедительным, поскольку правовая охрана этого знака на территории Российской Федерации является действующей и не оспорена по неиспользованию в соответствии со статьей 1486 Кодекса.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2021.