

**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 29.08.2024, поданное ЛАЙКОС Фарма Лтд, Мальта (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022721618 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение « **ЭДОМАРИО** » по заявке №2022721618, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ *«изделия фармацевтические, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; препараты медицинские, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; отхаркивающие муколитические средства, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; алкалоиды для медицинских целей, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных*

путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; анальгетики, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; анестетики, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; антибиотики, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; антисептики, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; бактерициды, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; баллоны кислородные, заполненные, для медицинских целей; ванны кислородные; иммуностимуляторы, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; мази, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; медикаменты для человека, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; ментол; микстуры; пастилки для фармацевтических целей; препараты бактериальные для медицинских целей, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; препараты бактериологические для медицинских целей, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; препараты для расширения бронхов; препараты фитотерапевтические для медицинских целей, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; препараты химико-фармацевтические, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; препараты химические для медицинских целей, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний

*дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; продукты фармацевтические, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; свечи медицинские, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; средства вспомогательные для медицинских целей, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; средства вяжущие для медицинских целей, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; средства жаропонижающие, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; таблетки от кашля».*

Решение Роспатента от 31.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022721618 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 29.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для товаров 05 класса МКТУ *«изделия фармацевтические, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; препараты медицинские, предназначенные для*

*лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств и др.»;*

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

- сравниваемые обозначения имеют различные начальные и конечные слоги, также в отличие от заявленного обозначения противопоставленный товарный знак «JODOMARIN» выполнен буквами латинского алфавита;

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

- согласно общедоступным словарным источникам противопоставленный товарный знак «JODOMARIN» не является единицей какого-то конкретного иностранного языка, что затрудняет его однозначное прочтение потребителем;

- согласно общедоступным словарным источникам обозначение «ЙОДОМАРИН» представляет собой йодсодержащий препарат. Для обозначения «ЭДОМАРИО» правовая охрана испрашивается для изделий и препаратов, предназначенных для лечения и профилактики дыхательных путей, то есть для товаров с абсолютно другими показаниями для применения;

- учитывая специальные условия реализации лекарственных средств, а также различное фармакологическое действие препарата «ЙОДОМАРИН» и препаратов/изделий медицинского назначения, для которых испрашивается правовая охрана обозначению «ЭДОМАРИО», угроза смешения потребителями данных обозначений отсутствует.

Учитывая приведенные в возражении доводы, заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2022721618 и зарегистрировать заявленное обозначение для товаров 05 класса МКТУ *«изделия фармацевтические, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; препараты медицинские, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний*

*дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств и др.».*

К возражению приложены сведения о препарате «Йодомарин» в 1 экз.

В корреспонденции, поступившей 10.10.2024, представлены заключения Лаборатории социологической экспертизы №226-2024 от 08.10.2024, копии судебных актов Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-554/2020.

В приведенных заявителем результатах социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН (Заключение №226-2024 от 08.10.2024), указывается на отсутствие смешения у потребителей обозначений «ЭДОМАРИО» и «ЙОДОМАРИН» / «JODOMARIN». В частности, установлено, что подавляющее большинство опрошенных потребителей полагают, что обозначение по заявке на регистрацию №2022721618 « ЭДОМАРИО » и противопоставленные знаки по свидетельствам №201969 «ЙОДОМАРИН» (91%) и №219545 «JODOMARIN» (89%) производятся разными компаниями. Подавляющее большинство респондентов (91% и 90%) могут однозначно отличить сравниваемые обозначения, исключая возможность путаницы между ними при покупке. Отвечая на ретроспективный вопрос, относящийся к дате 06.04.2022, 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» (88%), «ЙОДОМАРИН» (89%) производятся разными компаниями. Кроме того, если бы вопрос задали на дату 06.04.2022, то подавляющее большинство респондентов (90%) полагают, что ответили бы, что могут однозначно отличить тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 09.12.2024 и 17.01.2025, заявителем были представлены дополнительные сведения о продуктах, содержащих в своем обозначении словесный элемент «-marin-».

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

С учетом даты (06.04.2022) поступления заявки №2022721618 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 « **ЭДОМАРИО** », включающее словесный элемент «ЭДОМАРИО», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющий смыслового значения. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022721618 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании, в отношении товаров 05 класса МКТУ *«изделия фармацевтические, предназначенные для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств; препараты медицинские, предназначенные для*

*лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей и легких, в том числе, после хирургических вмешательств и др.».*

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, поскольку перечень товаров противопоставленных знаков [1-2] не ограничен какой-либо конкретной сферой их применения, то 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 назначения 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 близким составом звуков, совпадением шести из восьми 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.

Фонетическое сходство заявленного обозначения «ЭДОМАРИО» и противопоставленных товарных знаков «JODOMARIN» / «ЙОДОМАРИН» выражается в схожем фонетическом звучании начальных звуков «Эдо» / «Йодо» / «JODO» и последующих конечных звуков «МАРИО» / «МАРИН» / «MARIN», особенно если учитывать, что в разговорной речи звуки «э» и «йо» / «jo» могут сливаться, а разница в одной букве в конце слова («о» и «н» / «n») не всегда явно воспринимается на слух.

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, 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 «ЭДОМАРИО» и «ЙОДОМАРИН» / «JODOMARIN» между собой, не могут быть положены в основу вывода о несхождении 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.

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.

Доводы правообладателя со ссылкой на решения Суда по интеллектуальным правам не могут быть учтены в рамках рассмотрения данного возражения, поскольку факты, установленные указанным решением, не имеют преюдициального значения. Предметом рассмотрения соответствующей судебной инстанции были другие товарные знаки, по которым установлены принципиально иные обстоятельства, существовавшие на дату подачи соответствующих возражений, а стороны судебного процесса не являются сторонами рассмотрения настоящего заявления.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2023.**