

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.12.2011, поданное ООО «Фармактивы», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010731140/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ЭРИДЕЗ» по заявке №2010731140/50 с приоритетом от 28.09.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.08.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Как указано в заключении экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ARIDYS» по международной регистрации №851725 с приоритетом от 25.06.2004, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании IPSEN PHARMA S.A.S, 65 quai Georges Gorse F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT, France.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено фонетическим подобием слов, которое определяется близостью состава гласных и

согласных звуков при одинаковом порядке их расположения в словах. Согласные «з» и «s» на конце слов произносятся одинаково.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.12.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «ЭРИДЕЗ» и «ARIDYS» являются вымышленными словами, выполненными буквами русского и латинского алфавита, в них нет смыслового и графического сходства;

- знак «ARIDYS», принадлежащий французскому заявителю IPSEN PHARMA S.A.S., транслитерируется с французского языка буквами русского алфавита как «АРИДИ», либо с латинского на русский как «АРИДЫС»;

- в сравниваемых обозначениях «ЭРИДЕЗ» и «АРИДИ» совпадает число слогов, вторая гласная «И» и согласные «Р» и «Д», вместе с тем, образуемые слогами звуко сочетания различны («ЭРИ» - «АРИ», «ДЕЗ» - «ДИ»), различаются начальные гласные («Э» - «А») и не совпадают конечные («Е» - «И»), ударение падает на разные слоги (во французских словах ударение падает на последний слог, а в обозначение «ЭРИДЕЗ» - на первый);

- при сопоставлении обозначений «ЭРИДЕЗ» и «АРИДЫС» фонетический различий становится еще больше;

- экспертиза неправомерно указывает, что согласные «S» как «з» на конце слова произносятся одинаково, однако, озвончение согласной «S» в слове «ARIDYS» после гласной «Y» не происходит, в транслитерации буквами русского алфавита согласная «C» также остается глухой (в конце слова и после гласной «I», т.е. прочитать «S» как «з» при таком расположении гласных невозможно.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010731140/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.09.2010) поступления заявки №2010731140/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ЭРИДЕЗ» является словесным, выполнено заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ARIDYS» по международной регистрации №851725 также является словесным, выполнен заглавными буквами латинского языка стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку по международной регистрации №851725 на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений «ЭРИДЕЗ» и «ARIDYS» по фонетическому критерию сходства показал следующее. Заявленное обозначение «ЭРИДЕЗ» («э-ри-дез») и знак «ARIDYS» («a-ri-dys») включают в свой состав одинаковое количество букв - 6 букв, и состоят из одинакового числа слогов – 3 слога, имеют ударение на последним слоге. Противопоставленный знак «ARIDYS», выполненный буквами латинского алфавита, имеет иностранное происхождение и может произноситься по-разному, в зависимости от его восприятия потребителем, владеющим тем или иным иностранным языком. Так, например, по правилам чтения английского языка слово «ARIDYS» произносится как «ЭРИДИС», французского языка как «АРИДИ», а по правилам транслитерации латинских слов данное обозначение произносится как «АРИДИС». Таким образом, при транслитерации слова «ARIDYS» с разных языков середина слова произносится неизменно как «RID» («РИД»), а произношение начальных и конечных букв может варьироваться, однако начальные гласная «А», находясь в безударной позиции, также как и в заявленном обозначении «ЭРИДЕЗ», редуцируется, а конечная согласная «S» либо вообще не произносится, либо звучит глухо. При этом необходимо отметить, что в заявленном обозначении «ЭРИДЕЗ» четко произносится лишь начальная часть «ЭРИДЕ», а буква «З» на конце слова оглушается и звучит как «С». В этой связи можно сделать вывод, о наличии звукового сходства сравниваемых обозначений «ЭРИДЕЗ» и «ARIDYS», обусловленного тождеством звучания средних частей обозначений и сходством звучания их начальных и конечных частей.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что использование при начертании сравниваемых словесных обозначений букв разных алфавитов, существенного влияния на их восприятие в целом не оказывает, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартными шрифтами без каких-либо запоминающихся графических особенностей, акцентирующих на себе внимание потребителя и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам учтено, что при маркировке фармацевтических препаратов характерно написание их названий русскими и латинскими буквами.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения.

Таким образом, при указанных обстоятельствах выявленное фонетическое сходство сравниваемых обозначений становится основополагающим при их восприятии и порождает вывод об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного знака друг с другом.

Анализ товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров - «фармацевтические товары».

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве обозначений «ЭРИДЕЗ» и «ARIDYS» до степени их смешения в отношении однородных товаров, изложенного в заключение экспертизы.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 30.08.2011, а именно то, что заявленное обозначение «ЭРИДЕЗ» по заявке №2010731140/50 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для маркировки однородной продукции и тем самым порождает в сознании потребителя ложные представления об изготовителе товара.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшемся 15.06.2012, и в устной форме высказал свое несогласие с доводами коллегии Палаты по патентным спорам относительно дополнительных оснований для отказа в регистрации. По мнению заявителя, заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Так, при поисковом запросе слова «ЭРИДЕЗ» в системе Yandex выпадают ссылки на лекарственный препарат с одноименным названием, производителем которого является украинская компания ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (см., например, русскоязычные сайты: <http://medapt.ru.eridez-tabletki-5mg-10;ru.wikipedia.org/wiki/дезлоратадин>; <http://www.darnitsa.ua/catalogue/eridez.html>; <http://compendinm.com.ua/info/172962/print/darnitsa/eridez>). Препарат «ЭРИДЕЗ» оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие, зарегистрирован в качестве лекарственного средства на Украине за №UA/11006/01/01 от 01.09.2010, т.е. ранее приоритета рассматриваемого товарного знака.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что

заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое украинской компанией в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Существование сведений об украинской компании ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и ее продукции, маркированной обозначением «ЭРИДЕЗ», в общедоступном источнике информации (сети Интернет) приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и вышеназванной компанией. Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное представление об изготовителе товаров, поскольку заявителем является российское юридическое лицо ООО «Фармактивы».

Заявитель же не представил сведений о своем присутствии на российском рынке в качестве производителя товаров 05 класса МКТУ под обозначением «ЭРИДЕЗ» или о размещении заказов на их производство в Украине, что могло бы опровергнуть вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение. Более того, заявителем не представлена какая-либо информация, опровергающая сведения сети Интернет.

Регистрация такого обозначения не допустима, поскольку, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась также положениями пунктов (1), (3) 1. статьи 10<sup>bis</sup> Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей, в частности, запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.12.2011, оставить в силе решение Роспатента от 30.08.2011.**