

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией ZAMBON S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 29.07.2021 по международной регистрации №1541320, при этом установлено следующее.

Регистрация знака **МУВЕМО** произведена Международным Бюро ВОИС 21.05.2020 за №1541320 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.07.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1541320 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до степени

смешения с товарным знаком **МУСЕМО** по международной регистрации

№1159158 с приоритетом от 06.03.2013 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя IPSEN PHARMA S.A.S. Франция, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 07.10.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время заявитель является правообладателем противопоставленного знака (1). В связи с чем нет препятствий для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1541320 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.05.2020) приоритета знака по международной регистрации №1541320 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Знак **MYBEMO** по международной регистрации №1541320 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смещения с рассматриваемым знаком был указан знак **MYCEMO** по международной регистрации №1159158 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат фонетически и визуально сходные словесные элементы «MYBEMO» - «MYCEMO».

Однородность сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ обусловлена тем, что товары относятся к одной родовой категории товаров (фармацевтические препараты),

имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), один рынок сбыта (аптечная сеть) и один круг потребителей.

Заявителем сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1541320 и противопоставленного знака по международной регистрации №1159158 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ – правомерным.

Вместе с тем установлено, что в соответствии с данными Международного Бюро ВОИС в наименование владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1159158 были внесены изменения, в соответствии с которыми владельцем указанного знака на сегодняшний день является компания ZAMBON S.p.A., Италия (заявитель).

Данное обстоятельство устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1541320 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2021, отменить решение Роспатента от 29.07.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1541320 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.