

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 25.10.2022 возражение компании Mirum Pharmaceuticals, Inc., USA (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1624122, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1624122 словесного знака «MIRUM» с датой конвенционного приоритета от 27.07.2021 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее МБ ВОИС) на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 26.06.2022 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1624122 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывалось в предварительном отказе экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1624122 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «MIRU» по свидетельству №495575 [1] и со знаками «МИРИУМ» по международной регистрации №1224023 [2] и «Mydrum» по международной регистрации №600431 [3], имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена на

имя других лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. В окончательном решении Роспатента были сняты противопоставления знаков [1-2] ввиду неоднородности товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения имеют фонетические и визуальные отличия. Кроме того, испрашиваемый перечень товаров ограничен следующим образом: pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease (фармацевтические препараты для лечения заболеваний печени);

- руководствуясь положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которой регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] не являются тождественными, имеют отличия по фонетическому и графическому признакам сходства обозначений, в связи с чем предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1624122 не может привести к смешению товаров, маркированных этим знаком с товарами, для маркировки которых предназначен противопоставленный знак, не может ввести потребителей в заблуждение, заявитель обратился к правообладателю противопоставленного знака для получения письма-согласия и получил его;

- правообладатель знака [3] предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1624122 в отношении указанного выше перечня товаров 05 класса МКТУ, оригинал письма приложен к возражению.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе от 26.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1624122 в отношении всех заявленных товаров.

Коллегия при подготовке к рассмотрению возражения пришла к выводу о неправомерности снятия экспертизой противопоставлений товарных знаков [1-2] ввиду однородности товаров 05 класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки, и сочла необходимым вновь их противопоставить знаку по международной регистрации №1624122 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В связи с указанным заявителю было предоставлено время для преодоления препятствий в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку.

В результате переговоров с правообладателями товарных знаков [1-2] заявителю были предоставлены письма-согласия на испрашиваемые товары 05 класса МКТУ, а именно «pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease (фармацевтические препараты для лечения заболеваний печени)». Оригиналы писем были представлены на заседаниях коллегии.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.07.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1624122 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Знак по международной регистрации №1624122 представляет собой словесное обозначение «**MIRUM**».

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease».

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1624122 послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет знаков «MIRU» [1], «Мириум» [2] и «Mydrum» [3], правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, в результате переговоров заявителя с правообладателями противопоставленных знаков [1-3] были получены согласия с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1624122 на имя заявителя в отношении испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается оригиналами писем-согласий, представленных заявителем в возражении и в дополнении к нему.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным составом и количеством звуков, входящих в обозначения. Кроме того, как указано в письмах-согласиях, правообладатели противопоставленных знаков выражают уверенность, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1624122 не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, коллегией установлено, что препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1624122 не имеется, и с учетом дополнительных обстоятельств (писем-согласий) знаку может быть предоставлена охрана для всех товаров 05 класса МКТУ, а именно pharmaceutical preparations for the treatment of liver disease.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2022, отменить решение Роспатента от 26.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1624122.