

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2023, поданное Юнифарм Лабораториз Лимитед, Дублин, Ирландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021752114, при этом установила следующее.

**МОБИЛОН MOBILON**

Обозначение “ ” по заявке №2021752114, поданной 18.08.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 02.02.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021752114 в отношении всех товаров 03, 10, 32

классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с международной регистрацией №803736 «NOBILON», выполненной латинским шрифтом.

В возражении, поступившем 29.09.2023, заявитель сообщает, что в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-801/2022 от 23.11.2023 правовая охрана знака «NOBILON» по международной регистрации №803736 на территории Российской Федерации досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, вследствие его неиспользования.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 02.02.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

(1) - Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-801/2022 от 23.11.2023.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.08.2021) подачи заявки №2021752114 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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 абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение по заявке №2021752114 представляет собой

**МОБИЛОН MOBILON**

словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана заявленного обозначения в дополнение к товарам 03, 10, 32 классов МКТУ, в отношении которых уже принято решение о регистрации заявленного обозначения, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствует знак «NOBILON» по международной регистрации №803736, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 02.02.2023.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-801/2022 от 23.11.2023 правовая охрана знака «NOBILON» по международной регистрации №803736 на территории Российской Федерации досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставление в виде знака по международной регистрации №803736 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по

заявке №2021752114 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2023, изменить решение Роспатента от 02.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021752114.**