

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 28.12.2020 возражение компании Lenzing Aktiengesellschaft, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1449033 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1449033 от 13.07.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 27 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1449033 представляет собой комбинированное обозначение  **Veocel** со словесным элементом «**Veocel**», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1449033 в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров 03 класса МКТУ, обусловленное по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении

однородных товаров 03 класса МКТУ со знаком «**VioCelle**» по международной регистрации № 1146134, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2020. Доводы возражения сводились только лишь к тому, что заявителем ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1146134 по поводу заключения между ними соглашения о сосуществовании принадлежащих им знаков и о выдаче заявителю соответствующего письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1449033.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному знаку в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в этой международной регистрации знака.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.05.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2020, и оставлении в силе решения Роспатента от 28.02.2020, обоснованное в заключении коллегии по результатам рассмотрения этого возражения тем, что рассматриваемый знак по международной регистрации № 1449033 и противопоставленный знак «**VioCelle**» по международной регистрации № 1146134 действительно являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В связи с доводом возражения о том, что заявителем ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации № 1146134 по поводу заключения между ними соглашения о сосуществовании принадлежащих им знаков и о выдаче заявителю соответствующего письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по

международной регистрации № 1449033, коллегией было предоставлено заявителю разумное время для завершения вышеупомянутых переговоров. Однако, как было сообщено коллегии самим же заявителем, они не увенчались каким-либо успехом.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2021 по делу № СИП-839/2021 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2021 было признано недействительным. Из данного судебного акта следует, что вывод коллегии о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ является правомерным, но в материалы соответствующего судебного дела заявителем было представлено письмо-согласие правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1146134, в котором им было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1449033 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.

В этой связи необходимо отметить то, что представленное в суд письмо-согласие ранее не представлялось в Роспатент.

Вместе с тем, признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2021 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 28.12.2020, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом приведенных в указанном выше судебном акте сведений о представленном в суд соответствующем письме-согласии.

Так, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2021 по делу № СИП-839/2021 возражение, поступившее 28.12.2020, было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2022.

На данном заседании коллегии заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 08.07.2021 (далее – [1]).

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

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (13.07.2018) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1449033 от 13.07.2018 представляет собой комбинированное обозначение  **Veocel**, в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита словесный элемент «**Veocel**». Предоставление

правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1146134 от 13.12.2012 представляет собой словесное обозначение «**VioCelle**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Правообладателем данного противопоставленного знака (компанией Viorica-Cosmetic S.A., Молдова) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1449033 на имя заявителя в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в этой международной регистрации знака, что подтверждается соответствующим письмом-согласием [1], которое было представлено заявителем, согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2021 по делу № СИП-839/2021, в материалы этого судебного дела, а впоследствии и в Роспатент на заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2022.

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия (по количеству слогов, звуков и букв и составам звуков и букв и по наличию в рассматриваемом комбинированном знаке изобразительного элемента, отсутствующего в противопоставленном словесном знаке), коллегия считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации № 1146134 не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1449033 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака по международной регистрации № 1449033

не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в данной международной регистрации знака товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2020, отменить решение Роспатента от 28.02.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1449033 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.