

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 24.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Ленцинг Акциенгезельшафт, Австрия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705218, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020705218, поданной 05.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение
выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

VEOCEL ,

Роспатентом 26.01.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020705218 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком

VioCelle по международной регистрации № 1146134 с приоритетом от 13.12.2012 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя VIORICA-COSMETIC S.A., Str. Mesager nr.1, MD-2069 Chisinau, для однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Роспатент 24.05.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020705218 в отношении всех товаров заявленного перечня, в связи с чем противопоставленный знак по международной регистрации №1146134 не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2020705218.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020705218 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем было представлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020705218 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.02.2020) поступления заявки №2020705218 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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.

Заявленное обозначение **VEOCEL** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак **VioCelle** по

международной регистрации № 1146134 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ *«Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices / Отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; чистящие, полировальные, абразивные и абразивные препараты; мыло; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубная паста».*

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «VEOCEL» - «VIOCELLE».

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (препараты для стирки, полирования, абразивной обработки либо парфюмерно-косметические средства), соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020705218 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что сравниваемые словесные элементы имеют разное количество букв, звуков и слогов, а также сравниваемые обозначения имеют различия по визуальному критерию сходства.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2021, отменить решение Роспатента от 26.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020705218.