

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 13.01.2020 возражение компании GIULIANI S.P.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1411242 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1411242 от 07.03.2018 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1411242 представляет собой словесное обозначение «**MONODERMA'**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.09.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1411242 в отношении 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 с товарным знаком «**MONODERM**» по свидетельству № 573955, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.01.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.09.2019. Доводы возражения сводились к тому, что заявителем было подано в Суд по интеллектуальным правам исковое заявление о досрочном

прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 573955 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1411242 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.

По результатам рассмотрения данного возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2020, и оставлении в силе решения Роспатента от 13.09.2019.

При принятии этого решения в заключении по результатам рассмотрения возражения отмечалось, что на дату принятия возражения к рассмотрению и на дату его рассмотрения противопоставленная регистрация сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 573955 являлась действующей, то есть препятствующей предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку.

Исходя из данного обстоятельства, коллегия посчитала, что отсутствуют какие-либо основания, опровергающие вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1411242 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих товаров 03 класса МКТУ.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу № СИП-618/2020 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.04.2020 было признано недействительным.

Из данного судебного акта следует то, что в материалы указанного судебного дела было представлено уведомление о регистрации перехода к заявителю исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 573955, что явилось результатом примирения заявителя и лица, согласие

которого на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому международному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства, и именно такое соглашение является основанием для отмены решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.04.2020.

Исходя из вышеизложенного обстоятельства, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.04.2020 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 13.01.2020, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу № СИП-618/2020 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 19.02.2021, с учетом приведенного в этом судебном акте соответствующего вывода суда относительно вновь открывшегося для Роспатента обстоятельства, которое ранее не могло быть учтено при принятии им решения от 27.04.2020.

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

С учетом даты международной регистрации (07.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс.

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.

Знак по международной регистрации № 1411242 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**MONODERMA'**». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 573955 с более ранним приоритетом от 09.04.2015 представляет собой словесное обозначение «**MONODERM**», выполненное также стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется также в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Однако на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2020 под № РД0349249, об отчуждении исключительного права на указанный противопоставленный товарный знак его правообладателем стал заявитель.

В силу данного обстоятельства противопоставленный товарный знак охраняется в Российской Федерации на имя заявителя и, следовательно, не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому сходному с ним знаку по международной регистрации № 1411242 на имя того же лица.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2020, отменить решение Роспатента от 13.09.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1411242 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.