

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1236181, поданное компанией «RAMDANE TOUHAMИ», Франция (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «BULY» с конвенционным приоритетом от 06.10.2014 была произведена Международным Бюро ВОИС 06.11.2014 за №1236181 для товаров 03 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации № 1236181 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.08.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данной международной регистрации в отношении товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «BYLY» по международной регистрации №424025, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель получил письмо – согласие от правообладателя международной регистрации №424025, на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1236181 в отношении товаров 03 класса МКТУ за исключением «déodorants [perfumery], depilatory products"(déodorants [parfumerie], produits épilatoires».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.08.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1236181 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в письме - согласии.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма – согласия.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.10.2014) конвенционного приоритета международной регистрации №1236181 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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, 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 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «BULY» по международной регистрации №1236181 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «BYLY» по международной регистрации №424025 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим (отличие в одну букву) и графическим (выполнение стандартным шрифтом буквами латинского алфавита) сходством. Однородность товаров 03 класса МКТУ, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем было предоставлено согласие от правообладателя международной регистрации №424025 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1236181 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ за исключением "déodorants [perfumery], depilatory products"(déodorants [parfumerie], produits épilatoires».

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BULY» по международной регистрации №1236181, как не противоречащему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2016, отменить решение Роспатента от 25.08.2016, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1236181 в отношении товаров 03 класса МКТУ «Cosmétiques; produits de beauté autres qu'à usage médical; masques cosmétiques; mousses cosmétiques; huiles minérales [cosmétiques], huiles à usage cosmétique, huiles pour le corps [cosmétiques]; produits hydratants [cosmétiques]; crèmes cosmétiques; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, écrans solaires [cosmétiques], produits autobronzants [cosmétiques], gels après-soleil [cosmétiques]; lotions toniques [cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour le visage; crèmes pour le visage [cosmétiques]; poudres cosmétiques pour le visage; masques de beauté; fards; crèmes cosmétiques pour le corps; préparations cosmétiques favorisant l'amincissement; astringents à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage, produits de démaquillage; poudre pour le maquillage; cosmétiques pour les lèvres, rouge à lèvres, brillants à lèvres; mascara, eye-liners [cosmétiques], cosmétiques pour cils, cosmétiques pour les sourcils, crayons à usage cosmétique, crayons pour les sourcils; produits pour le soin des ongles, laques pour les ongles; lait d'amandes à usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique, teintures cosmétiques; lingettes imprégnées de produits cosmétiques; produits de parfumerie, parfums, ambre [parfumerie], musc [parfumerie], eau de Cologne, eaux de senteur, huiles pour la parfumerie, eaux de toilette, extraits de fleurs [parfumerie], produits pour fumigations [parfums]; savons; laits de toilette; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; huiles de toilette; produits pour le nettoyage, le soin, l'embellissement et le traitement des cheveux et du cuir chevelu non à usage médical, notamment shampoings, cosmétiques pour les cheveux, lotions capillaires, laques pour les cheveux, teintures pour cheveux; produits de rasage, lotions après-rasage, savon à barbe, teintures pour la barbe, cire à moustaches; produits pour parfumer le linge; parfums d'ambiance, huiles essentielles, huiles étherées; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical, aérosols pour rafraîchir l'haleine; cosmétiques pour animaux.