

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 10.09.2009, поданное компанией МАПА ГмБХ Гумми- унд Пластикверке, Германия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 28.05.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №977076, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №977076 с конвенционным приоритетом от 10.08.2007, произведенной в отношении товаров 3, 5, 10, 14, 21, 25, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне, является MAPA GmbH Gummi- und Plastikwerke, Industriestr. 21-25 27404 Zeven, Германия.

Знак по международной регистрации №977076 представляет собой словесное обозначение «BILLY BOY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.05.2010 было принято решение, , которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №977076 в отношении части товаров 3 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №977076 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица Товарным знаком по свидетельству №298041 в отношении однородных товаров 3 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.09.2010 заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в государственной регистрации товарного знака.

По мнению заявителя, основанием для отмены решения Роспатента является досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №298041 в отношении товаров 3 класса МКТУ в связи с неиспользованием.

Решение Роспатента от 19.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №298041 приложено к возражению [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.08.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №977076 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №977076 представляет собой словесное обозначение «BILLY BOY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №298041 представляет собой словесное обозначение «Billy Boy», выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу их фонетического и семантического тождества и графического сходства.

Товары 3 класса МКТУ заявленного знака – «Lubricating moisturising jelly for the skin for cosmetic use; perfumery, essential oils, hair lotions; dentifrices» совпадают или однородны товарам противопоставленного товарного знака №298041 «парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты».

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, представленные сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №298041 в отношении товаров 3 класса МКТУ в связи с неиспользованием устраняет причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №977076 для данных товаров.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии вышеуказанной международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 3 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.09.2010, отменить решение Роспатента от 28.05.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №977076 в отношении всех товаров 3, 5, 10, 14, 21, 25, 30, 32 классов МКТУ.**