

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.08.2019 возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1425382, поданное компанией ORIGINAL BUFF, S.A., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Международная регистрация №1425382 словесного знака «**Buff Monster**» произведена Международным Бюро ВОИС 30.08.2018 на имя von NotHaus, Random 1265 Bergen St#2 Brooklyn NY 11213, USA (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ «shirts» / «рубашки». Сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1425382 опубликованы 18.04.2019 в официальном бюллетене ВОИС «WIPO Gazette of International Marks» 14/2019.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1425382 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что компания ORIGINAL BUFF, S.A. считает нарушенным свое исключительное право на товарные знаки

«BUFF» (по международной регистрации №1370544 с приоритетом от 11.08.2017) и



«» (по международной регистрации №1171927 с приоритетом от 11.06.2013).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак по международной регистрации с более поздним приоритетом, чем приоритет у противопоставленных знаков по международным регистрациям №1370544, №1171927, сходен с ними до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, которые представляют собой предметы одежды.

В возражении также отмечается, что одежда и аксессуары под товарным знаком «Buff», созданным в Испании в 1991 году, известны среди соответствующего круга потребителей, в том числе в России, соответствующая продукция представлена, в частности, на сайтах <https://www.buff-store.ru>, <https://alpindustria.ru>, <https://www.wildberries.ru>. Кроме того, конфликт между товарными знаками «Buff Monster» и «Buff» не ограничивается только территорией Российской Федерации. Предварительные отказы были вынесены патентными ведомствами иных стран в отношении знака правообладателя по итогам рассмотрения поданных компанией ORIGINAL BUFF, S.A. возражений. В Международное бюро ВОИС поступил отказ правообладателя от знака по международной регистрации №1425382 в Европейском Союзе, Великобритании и Китае, что косвенно подтверждает его согласие с доводами лица, подавшего возражение, о сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1425382 недействительным полностью.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов прилагаются следующие документы (копии):

- Информация о компании ORIGINAL BUFF, S.A.;
- Распечатки с сайтов Интернет-магазинов;
- Предварительный отказ Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза;

- Предварительный отказ патентного ведомства Великобритании;
- Предварительный отказ патентного ведомства Китая.

Правообладателю знака по международной регистрации №1425382 в установленном порядке было направлено уведомление о поступлении в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения, а также непосредственно само возражение. Отзыв на доводы возражения правообладателем не направлялся.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании коллегии представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

Оспариваемый знак «**Buff Monster**» по международной регистрации №1425382 с приоритетом от 30.08.2018 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «Buff» и «Monster», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1425382 предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «shirts» / «рубашки».

Следует констатировать, что возражения, относящиеся к предоставлению правовой охраны товарному знаку, действие которого прекращено, не принимаются к рассмотрению в соответствии с пунктом 2.8 раздела II Правил ППС.

Согласно абзацу 9 пункта 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Так, согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Международного бюро ВОИС (<https://www.wipo.int/madrid/en/monitor>) правовая охрана оспариваемого знака по международной регистрации №1425382 была полностью прекращена 01.10.2019 в связи с отказом от него правообладателя.

В силу отсутствия предмета спора у коллегии не имеется правовых оснований для принятия решения по существу настоящего спора. В этой связи с

учетом требований абзаца 9 пункта 5.1 Правил ППС делопроизводство по возражению компании ORIGINAL BUFF, S.A. против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1425382, поступившему 05.08.2019, подлежит прекращению.

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

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 05.08.2019, против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1425382.