

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 05.02.2014 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1096834, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Millennium» с конвенционным приоритетом от 14.06.2011 была произведена Международным Бюро ВОИС 28.07.2011 за №1096834 для товаров 07, 09, 13, 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Rheinmetall Air Defence AG, Швейцария (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1096834 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1096834. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1096834 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1096834 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 363576, 208551, 213632, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым

предоставлена в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 10.02.2014 поступило возражение от 05.02.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.11.2013, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана всех противопоставленных товарных знаков досрочно прекращена на основании решений Роспатента в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя (правообладателя).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1096834 в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложены копии уведомлений о результатах рассмотрения заявлений о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков.

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

С учетом даты (14.06.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1096834 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 только с согласия правообладателя.

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

Знак «Millennium» по международной регистрации № 1096834 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки «Millennium» по свидетельствам №№363576, 208551 являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Противопоставленный товарный знак «MILLENNIUM CUSTODIANS» по свидетельству № 213632 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных обозначений «MILLENNIUM».

Графически сравниваемые обозначения сходны поскольку, выполнены шрифтовыми единицами одного алфавита (латинского).

Анализ однородности товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ показал, что товары 9, 16 и услуги 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1096834, являются однородными товарам 09 и 16 и услугам 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации №1096834 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№363576, 208551, 213632 в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 12.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1096834 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленных товарных знаков на основании решений Роспатента была досрочно прекращена в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров – 15.10.2013 (свидетельство № 208551) и 27.12.2013 (свидетельства №№ 213632, 363576).

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1096834 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 05.02.2014, отменить решение Роспатента от 12.11.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1096834 в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ.