

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 13.03.2009, поданное компанией Миллениум Фармасьютикалс, Инк. (корпорация штата Делавэр), США на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006732564/50, , при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MILLENNIUM» (англ. – «тысячелетие»), выполненное буквами латинского алфавита, заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2006732564/50 с приоритетом от 10.11.2006г. на имя компании Миллениум Фармасьютикалс, Инк. (корпорация штата Делавэр), США (далее – заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.10.2008 об отказе в регистрации товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MILLENNIUM» по свидетельству № 208551 (приоритет от 24.03.1999г.), ранее зарегистрированной на имя Сергейкина Анатолия Яковлевича для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.03.2009г., доводы которого сводятся к тому, что в результате государственной регистрации договора

отчуждения исключительного права (РД0047323 от 25.02.2009) на противопоставленный товарный знак для товаров 03 и 05 классов МКТУ основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006726040 отсутствуют.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 28.10.2008 и регистрации товарного знака по заявке № 2006732564/50 для всех услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета заявки № 2006732564/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 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, в частности, 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.

Решение Роспатента от 28.10.2008г. об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака по свидетельству № 208551 в отношении однородных товаров.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем документы, свидетельствующие о том, что товарный знак «MILLENNIUM» по свидетельству № 208551, правомерно противопоставленный в заключение по результатам экспертизы, принадлежит заявителю, так как в результате государственной регистрации договора отчуждения исключительного права для товаров 03 и 03 классов МКТУ выдано свидетельство № 373298.

Изложенные выше сведения, содержащиеся в Государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и опубликованные в официальном бюллетене, учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.03.2009, отменить решение Роспатента от 28.10.2008 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

05 - рецептурные фармацевтические препараты для использования в диагностике или лечении заболеваний и расстройств у человека, а именно, заболеваний и расстройств кровеносной, дыхательной, эндокринной, неврологической, сердечно-сосудистой, пищевой систем, онкологических заболеваний и расстройств, аутоиммунных и относящихся к иммунной системе заболеваний и расстройств, легочных, скелетно-мышечных, лимфатических, желудочно-кишечных, костных, сенсорных, вирусных, урологических, почечных, инфекционных, обменных расстройств и заболеваний, а так же расстройств и заболеваний центральной нервной системы, за исключением обезболивающих средств; диагностические пробы и тест-наборы для клинического, лабораторного, медицинского и химического использования для диагностирования, прогнозирования, определения или лечения заболевания и для определения геномных и протеомных профилей, используемых при селекции лекарственных средств; пробы и тест-наборы для оценки эффективности лечения и терапии; прогностические тест-наборы для определения риска наследственных факторов; диагностические препараты, а именно препараты экстракции, анализов, нуклеиновой кислоты, протеинов, полипептидов, антител, и молекулярных масс

биологических материалов для клинического или медицинского лабораторного использования.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.