

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, рассмотрела возражение от 07.10.2013, поданное компанией Ashley Furniture Industries, Inc., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.07.2013 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071610, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071610, произведенной Международным Бюро ВОИС 09.02.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1071610 представляет собой словесное обозначение «MILLENNIUM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 08.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1071610 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «MILLENNIUM» по международной регистрации №1071610 сходен до степени смешения с товарным знаком

«MILLENNIUM» по свидетельству №208551, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.10.2013 указано, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №208551 досрочно прекращена в связи с прекращением предпринимательской деятельности его правообладателя, поскольку его правообладатель Сергейкин А.Я. скончался 18.08.2012 года.

Таким образом, противопоставленный товарный знак более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071610.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071610 в отношении заявленных товаров 20 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- копия справки архивно-информационного отдела Управления ЗАГС Москвы;
- копия письма из Отдела легализации и истребования документов Консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации;
- выписка из ЕГРИП в отношении индивидуального предпринимателя Сергейкина Анатолия Яковлевича;
- распечатка товарного знака по свидетельству №208551 с отметкой о досрочном прекращении правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.02.2011) международной регистрации №1071610 правовая база для оценки охраноспособности 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).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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.

Согласно пункту (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 (14.4.3) 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.

В решении Роспатента от 08.07.2013 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1071610 указан сходный с ним до степени смешения товарный знак «MILLENNIUM» по свидетельству №208551.

Противопоставленный товарный знак «MILLENNIUM» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным рубленным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство до степени смешения знака «MILLENNIUM» по международной регистрации №1071610 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №208551 обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством с учетом

однородности товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно полностью прекращена решением Роспатента в связи с прекращением предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя, товарный знак по свидетельству №208551 более не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071610.

Запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2013.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.10.2013, отменить решение Роспатента от 08.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071610 в отношении товаров 20 класса МКТУ.