

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 29.01.2008, поданное Е.М.Миль и Н.М. Миль, Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №123347, при этом установлено следующее.

Товарный знак «МИ» по заявке №92008800/50 с приоритетом от 02.12.1992 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.01.1995 за №123347 на имя «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (RU) в отношении товаров 12 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ. Согласно изменениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.12.2003, правообладателем товарного знака по свидетельству №123347 является ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (RU) (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой «две начальные буквы фамилии Миля Михаила Леонтьевича - первого Генерального конструктора Московского вертолетного завода, имя которого присвоено заводу».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.01.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку №123347, мотивированное тем, что оспариваемая регистрация товарного знака противоречит требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ (далее – Закон).

Указанное мнение мотивировано тем, что:

- оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «МИ», который воспроизводит имя М.Л.Миля;
- нематериальные блага, такие как личные неимущественные права, принадлежащие умершему гражданину (М.Л. Миллю), могут осуществляться наследниками в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован без согласия наследников;
- нарушены права М.Л.Миля и его семьи на свою фамилию, которая используется акционерами фирмы без каких-либо обязательств по отношению к М.Л.Милю и его наследию.

В связи с этим выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «МИ» недействительным.

Также лицами, подавшими возражение, в Палату по патентным спорам и Роспатент были направлены дополнительные материалы, содержащие мнение о том, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям статьи 6^{quinquies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее — Парижская конвенция) и статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон) и дополнительные ссылочные материалы.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами дела, выразил несогласие с изложенными доводами по следующим причинам:

- предусмотренный законодательством, действовавшим на дату подачи заявки на товарный знак, пятилетний срок для оспаривания регистрации №123347 по указанному в возражении основанию истек;
- дополнительные материалы, представленные возражающей стороной, выходят за рамки возражения и не могут быть приняты во внимание.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

В соответствии с абзацем первым статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса

Российской Федерации» часть четвертая ГК РФ применяется к правоотношениям, возникшим после введение ее в действие.

С учетом даты приоритета (02.12.1992) заявки №92008000/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон.

Согласно требованиям пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц или их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку по основаниям статьи 7 Закона может быть признано недействительным в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации в официальном бюллетене.

Сведения о товарном знаке по свидетельству №123347 «МИ» опубликованы 25.11.1995 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №11 за 1995г.

Принимая во внимание все изложенные факты, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №123347 истек 25.11.2000.

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что возражение от 29.01.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку «МИ», поступившее в Палату по патентным спорам в период, когда 5-летний срок оспаривания товарного знака, установленный пунктом 1 статьи 28 Закона, уже истек, не может быть удовлетворено.

Изложенные в поступивших в Роспатент и Палату по патентным спорам дополнительных материалах доводы лиц, подавших возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака иным, чем в возражении условиям охраноспособности товарного знака, не могут быть рассмотрены в рамках данного дела и, согласно пункту 2.5 Правил, могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №123347.