

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 №86009, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «МИ» по заявке №110916/50 с приоритетом от 30.12.1988 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 17.07.1989 за №86009 на имя «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (RU) в отношении товаров 12 класса МКТУ. Согласно изменениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.02.1999, правообладателем товарного знака по свидетельству №86009 является ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (RU) (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее «условное изображение ометаемой поверхности несущего винта вертолета с буквами «МИ» - двумя начальными буквами фамилии Генерального конструктора, имя которого присвоено заводу.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.01.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку №86009, 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. Милю), 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), 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:

- законодательством, действовавшим на дату подачи заявки на товарный знак, не предусмотрено оспаривание регистрации №86009 по указанному в возражении основанию;

- 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 (30.12.1988) заявки №110916/50 правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя вышеуказанный Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974г., введенное в действие с 01.05.1974г. (далее – Положение).

Как правомерно отмечено правообладателем Положение не содержало оснований для оспаривания произведенной регистрации товарного знака по основаниям, указанным в возражении.

Возможность оспаривания по данным основаниям была предоставлена на основании требований пункта 2 статьи 7 Закона, согласно которым 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.

Вместе с тем пунктом 1 статьи 28 Закона был установлен пресекательный срок для реализации права на оспаривание регистрации товарного знака, а именно 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 комбинированном товарном знаке по свидетельству №86009 со словесным элементом «МИ» опубликованы 25.02.1990 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №4 за 1990г.

Таким образом, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №86009 истек 25.02.1995.

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что возражение от 29.01.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «МИ» по приведенным в возражении основаниям 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 охранных способностей 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 №86009.