

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520, рассмотрела возражение от 16.03.2006, поданное ООО «МИЛОРД ИКС», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №272540 товарного знака по заявке №2003720816/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003720816/50 с приоритетом от 24.10.2003 зарегистрирован 27.07.2004 (свидетельство №272540) на имя Закрытого акционерного общества «Компания МИЛОРД», г. Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «Милорд», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.03.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение о том, что регистрация №272540 товарного знака противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Милорд», зарегистрированное в качестве товарного знака на имя ЗАО «Компания МИЛОРД» 24.10.2003, тождественно части фирменного наименования ООО «МИЛОРД ИКС», оказывающей услуги в области ухода за животными, в том числе всех видов парикмахерских услуг, подготовки к выставкам и других процедур по улучшению эстетического вида животных;

- ООО «МИЛОРД ИКС» зарегистрировано решением Московской регистрационной палаты правительства Москвы №1023136 от 08.01.2002;

- услуги 44 класса МКТУ МКТУ «помощь ветеринарная, уход за животными, уход за комнатными животными», приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услугам, оказываемым ООО «МИЛОРД ИКС»;

- сфера деятельности правообладателя товарного знака по свидетельству №272540 ограничивается только производством мясной пищевой продукции;

- товарный знак «Милорд», зарегистрированный на имя ЗАО «Компания МИЛОРД», способен ввести потребителя в заблуждение относительно услуг 44 класса, относящихся к области ухода за животными, поскольку будет ассоциироваться в сознании потребителя с компанией ООО «МИЛОРД ИКС», которая начала использование обозначения «МИЛОРД» для индивидуализации оказываемых ей услуг раньше приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №272540 товарного знака «Милорд» недействительной частично в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь ветеринарная, уход за животными, уход за комнатными животными».

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копия свидетельства о регистрации ООО «МИЛОРД ИКС» за №1023136 [1];

- копия устава ООО «МИЛОРД ИКС» [2];

- реклама салона красоты для собак «МИЛОРД» в средствах массовой информации, а именно в журналах «APRIORI», «TV ПАРАД» [3];

- копия паспорта рекламного места №32166 на размещение объемной световой рекламы «Салон красоты для собак МИЛОРД» в Центральном округе г. Москвы, согласованной с Управлением по делам наружной рекламы, информации и оформления г. Москвы 13.06.2002 [4].

Кроме того, на заседании коллегии 14.06.2006, а также в корреспонденции, поступившей в Палату по патентным спорам от 19.09.2006 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- реклама салона красоты для собак «МИЛОРД» в средствах массовой информации за 2003 г., а именно, в журналах «VOUGE», «ПЕРСОНА» [5];

- нотариально заверенная копия устава ООО «МИЛОРД ИКС» за №1023136 [6];

- копия банковской выписки по лицевому счету ООО «МИЛОРД ИКС» от 29.05.2002 и ордер №485, касающиеся зачисления выручки от реализации услуг для собак ООО «Милорд Икс» [7];

- копии кассовых чеков ООО «МИЛОРД ИКС» от 24.05.2002, от 25.05.2002, от 28.05.2002, от 29.05.2002 [8];

- копия счета-фактуры №D226 от 02.04.2002 поставщика ООО «Главзверторг» на корма и лакомства для собак, а также на средства для ухода за собаками [9].

Правообладатель товарного знака №272540, ознакомленный в установленном порядке с возражением и дополнительными материалами, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы содержат сведения о том, что обозначение «МИЛОРД» используется в качестве названия салона для собак «МИЛОРД», который оказывает парикмахерские услуги, а также предлагает к продаже элитную косметику, аксессуары;

- представленные материалы не содержат каких-либо сведений о том, что ООО «МИЛОРД ИКС» оказывает услуги в области ветеринарной помощи, ухода за животными и ухода за комнатными животными, которые охватывают более широкий спектр деятельности, нежели парикмахерские услуги для собак;

- в соответствии с пунктом 1.10 Устава ООО «МИЛОРД ИКС» ветеринарная помощь не относится к основным видам деятельности указанного юридического лица;

- в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 №128-ФЗ ветеринарная деятельность относится к лицензируемой сфере деятельности. Компания ООО «МИЛОРД ИКС» не представила лицензию, подтверждающую право ведения ветеринарной деятельности на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- однократная публикация рекламы в журнале и наличие световой рекламы салона для собак не свидетельствуют о том, что обозначение «МИЛОРД» на дату приоритета товарного знака «Милорд» по свидетельству №272540 ассоциировалось у российского потребителя с ООО «МИЛОРД ИКС» в отношении услуг «помощь ветеринарная, уход за животными, уход за комнатными животными»;

- словесный элемент «МИЛОРД» является частью фирменного наименования правообладателя товарного знака №272540 ЗАО «Компания МИЛОРД», право на которое возникло у него с 15.12.1997, т.е. раньше даты регистрации ООО «МИЛОРД ИКС»;

- согласно сведениям, полученным с официального сайта Федеральной налоговой службы на 27.04.2006 в Москве в установленном порядке зарегистрировано порядка 10 фирм, частью фирменного наименования которых является словесный элемент «МИЛОРД»;

- представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы, не свидетельствуют о том, что словесное обозначение «МИЛОРД» приобрело различительную способность и широкую известность у среднего российского потребителя в связи с деятельностью ООО «МИЛОРД ИКС» в области услуг по оказанию ветеринарной помощи, ухода за животными и ухода за комнатными животными»;

- товарный знак со словесным элементом «МИЛОРД» не может ввести потребителя в заблуждение, т.к. слово «МИЛОРД» по отношению к услугам 44 класса МКТУ является фантазийным и не вызывает у потребителя каких-либо ассоциаций с деятельностью по уходу за животными или по оказанию ветеринарной помощи.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о регистрации ЗАО «Компания МИЛОРД» за №567310 от 15.12.1997 [10];
- копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 18.12.2002 [11];
- копия устава ЗАО «Компания МИЛОРД» [12].

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

С учетом даты приоритета 24.10.2003 заявки №2003720816/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее —Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №272540 представляет собой словесно-графическую композицию, в состав которой входит

словесный элемент «Милорд», выполненный оригинальным шрифтом буквами черного цвета, и изображение стилизованной шпаги красного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь ветеринарная, уход за животными, уход за комнатными животными».

Оспариваемый товарный знак со словесным элементом «Милорд» не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, ни относительно производителя или места их происхождения, в связи с чем, нет оснований для отнесения его к описательным обозначениям по отношению к перечню услуг оспариваемого товарного знака. Соответственно, нет оснований для вывода о том, что анализируемый товарный знак содержит сведения, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг и их изготовителя. Возникновение у потребителей таких ассоциаций в силу характера использования фирменного наименования лица, подавшего возражение, не доказано.

В силу указанного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Как правомерно отмечено лицом, подавшим возражение, а именно, фирмой ООО «МИЛОРД ИКС», словесный элемент «Милорд» оспариваемого товарного знака по свидетельству №272540 является тождественным части фирменного наименования ООО «МИЛОРД ИКС». Как следует из дополнительных материалов [1], [2], фирма ООО «МИЛОРД ИКС» получила право на фирменное наименование, с 08.01.2002, т.е. раньше приоритета оспариваемого товарного знака «Милорд».

Вместе с тем, в соответствии с дополнительными материалами, представленными правообладателем [10], [11], [12], словесный элемент «Милорд» также воспроизводит часть фирменного наименования правообладателя, фирмы ЗАО «Компания МИЛОРД», получившей право на фирменное наименование с 15.12.1997, т.е. раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака и раньше лица, подавшего возражение.

Таким образом, основания для вывода о том, что словесный элемент «Милорд» оспариваемого товарного знака по свидетельству №272540 ассоциируется с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, и соответственно нарушает его права на фирменное наименование (его часть), является необоснованным.

Кроме того, следует отметить, что предметом деятельности ООО «МИЛОРД ИКС», в соответствии с Уставом, в частности, является оказание услуг по уходу за животными, в том числе все виды парикмахерских услуг, подготовка к выставкам и другие процедуры по улучшению эстетического вида животных. Однако, лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо убедительные документы, позволяющие сделать вывод о том, что упомянутые услуги им действительно оказывались до даты приоритета оспариваемого товарного знака №272540.

Представленные в Палату по патентным спорам рекламные материалы в средствах массовой информации салона красоты для собак «МИЛОРД» [3], [5] не позволяют сделать вывод о том, что ООО «МИЛОРД ИКС» является владельцем данного салона.

Материалы [7], [8] не содержат информации, какие именно услуги оказываются ООО «МИЛОРД ИКС». Счет-фактура [9] позволяет сделать вывод только о том, что ООО «МИЛОРД ИКС» выступал в роли покупателя определенной группы товаров, а именно, кормов для собак и средств по уходу за собаками.

Кроме того, материалы возражения не содержат каких-либо документов, подтверждающих то, что ООО «МИЛОРД ИКС» оказывает услуги в области ветеринарии.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение о том, что регистрация товарного знака «Милорд» по свидетельству №272540 в отношении части услуг 44 класса МКТУ противоречит пункту 3 статьи 6 Закона и пункту 3 статьи 7 Закона следует признать необоснованными.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, содержащихся в обращении к руководителю Роспатента Б.П. Симонову от 17.11.2006, следует отметить, что данные доводы не содержат какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах возражения, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по Патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №272540.**