

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.07.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №328389, поданное Сергейкиным А.Я., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «LENG'S MILLENNIUM» по заявке №2006714495/50 с приоритетом от 30.05.2006 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.06.2007 за №328389 в отношении следующих услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании «Миллениум энд Копсорн Интернэшнл Лимитид», Сингапур (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №328389 представляет собой обозначение, состоящее из букв изобразительного элемента в виде разновысоких вертикальных параллельных полос и словесного элемента «LENG'S MILLENNIUM», выполненного стандартным шрифтом черного цвета с использованием латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 16.07.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №328389. Существо доводов возражения сводится к тому, что зарегистрированное обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что товарный знак по свидетельству №328389 тождественен товарным знакам по свидетельствам №178344 и №182231,

которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

Правообладателем товарного знака по свидетельству №328389 на заседании коллегии был представлен отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, доводы которого сводятся к следующему:

- обращение лица, подавшего возражение в Палату по патентным спорам является по сути злоупотреблением правом, поскольку на момент подачи возражения исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №178344 и №182231 в части услуг 35 и 42 классов МКТУ были переданы А.Я. Сергейкиным иному лицу, а впоследствии правовая охрана указанных знаков была прекращена полностью по причине их неиспользования;

- знак по свидетельству №328389 не является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №178344 и №182231;

- лицо, подавшее возражение, не приводит никаких доказательств однородности товаров 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков и товарного знака по свидетельству №328389, а услуги 42 класса МКТУ на момент подачи возражения уже не входили в объем правовой охраны противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2008.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.05.2006) поступления заявки 2006714495/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002

(далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

Пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано раньше, товарный знак по свидетельству №328389 представляет собой обозначение, состоящее из букв изобразительного элемента в виде разновысоких вертикальных параллельных полос, образующих фигуру, напоминающую стилизованную букву «М», и словесного элемента «LENG'S MILLENNIUM», выполненного стандартным нежирным шрифтом черного цвета с использованием латинского алфавита. При этом слово «Millennium» является частью фирменного наименования правообладателя, а «Leng», является именем собственным. Как следует из отзыва, это имя учредителя компании правообладателя. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Знак по свидетельству №182231 представляет собой комбинированное обозначение содержащее в верхней части словесный элемент «Millennium», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с использованием заглавной буквы «М», а в нижней части – три линейно расположенные стилизованные изображения глобуса. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 12, 35-39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак по свидетельству №178344 представляет собой словесное обозначение «Millennium», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с использованием заглавной буквы «М». Охрана товарному знаку была предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 12, 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они не являются сходными до степени смешения в силу следующих причин.

Сопоставляемые обозначения в качестве основных индивидуализирующих элементов содержат слова «Millennium» и «LENG'S MILLENNIUM», которые отличаются фонетически (при этом прочтение словесного элемента оспариваемого знака начинается со слова «Leng's»), что усугубляет разницу в произнесении словесных элементов), семантически («тысячелетие» и «тысячелетие Ленга»), графически (одно и два слова).

Оспариваемый товарный знак и знак по свидетельству №182231 за счет присутствия в них различных изобразительных элементов в целом создают различный зрительный образ.

Указанное приводит к отсутствию возможности смешения их друг с другом.

Помимо несходства сравниваемых обозначений, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что правовая охрана товарных знаков, которые, по мнению лица, подавшего возражение, препятствуют регистрации товарного знака по свидетельству №328389, была прекращена до даты подачи возражения (правовая охрана товарного знака по свидетельству №178344 прекратила действие 25.04.2008, а товарного знака по свидетельству №182231 – 28.05.2008), следовательно, на дату принятия возражения к рассмотрению ни один из противопоставленных товарных знаков не действовал.

В связи с тем, что на дату принятия возражения к рассмотрению права на старшие знаки были утрачены (правообладатель не воспользовался своим правом на оспаривание в период действия исключительных прав), коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает столкновения исключительных прав на товарные знаки, и приходит к выводу о том, что в данном случае положения пункта 1 статьи 7 Закона, регулирующие правоотношения в связи с нарушением прав третьих лиц, не подлежат применению.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для удовлетворения возражения.



Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.07.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №328389.**