

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.02.2017, поданное ООО Издательский Дом «Столетник», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389059, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №389059 с приоритетом от 13.09.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.09.2009 в отношении товаров 01-08, 10-24, 28-31, 34 и услуг 37, 39, 41-43, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя АО «Ньюс медиа», Москва, (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №389059 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «LIFE», выполненный буквами латинского алфавита. Знак охраняется в белом, красном цветовом сочетании.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №389059 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г.

№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и положениями пункта В(3) статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы лица, подавшего возражения, сводятся к тому, что с 1936 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака американская компания TIME Inc. использовала в качестве названия журнала обозначение LIFE, сходное с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации. Указанное свидетельствует о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству №389059 на имя АО «Ньюс медиа», поскольку такая регистрация способна ввести в заблуждение потребителей в отношении изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, поскольку оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит название широко известного американского журнала, завоевавшего мировую деловую репутацию, регистрация товарного знака на имя АО «Ньюс медиа» может быть расценена как желание воспользоваться чужой репутацией, в связи с чем противоречит принципам морали.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389059 недействительным в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.09.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №542210 включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 29.03.2017, поступило ходатайство об отзыве возражения, основанием которого явилось урегулирование (договоренность) сторон.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения поступившего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389059 по существу.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 22.02.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389059.