

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 24.03.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006735036/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Мейфеир пропертиз", г. Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006735036/50 с приоритетом от 01.12.2006 на имя заявителя было подано словесное обозначение «МЕЙФЕИР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 36 и 42 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №182580, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.03.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, мотивированное тем, что на момент принятия решения о регистрации срок регистрации противопоставленного товарного знака истек и не был продлен.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.09.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «МЕЙФЕИР» по заявке №2006735036/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (01.12.2006) поступления заявки №2006735036/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «МЕЙФЕИР», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак №182580 представляет собой словесное обозначение «MAYFAIR», выполненное заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак имеет приоритет от 10.07.1998. Датой истечения срока действия регистрации является 10.07.2008.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «MAYFAIR» и «МЕЙФЕИР».

В соответствии со статьей 16 Закона регистрация товарного знака действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.

По ходатайству владельца для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии уплаты дополнительной пошлины.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака.

Таким образом, на момент принятия решения о регистрации от 29.09.2008 срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №182580 истек. Однако правообладатель имел право на предоставление шестимесячного срока для продления срока действия регистрации. В связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности принятия решения с учетом противопоставленного товарного знака.

В то же время, на дату (06.07.2009) принятия возражения к рассмотрению Палатой по патентным спорам срок действия и шестимесячный

срок после окончания правовой охраны противопоставленного товарного знака истекли, в связи с чем он не может более являться препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2006735036/50.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.03.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.09.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006735036/50 в качестве товарного знака для следующих услуг:

Форма № 81.1

наименования мест происхождения товаров“

(591)

(511)

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность; в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для аудит; бюро по найму; деловая экспертиза; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по; вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; операции факторные; оценка недвижимого имущества; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; финансирование.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и ' научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба; арбитраж; дизайн художественный; изучение технических проектов;

инжиниринг; исследования в области права; консультации по вопросам строительства, архитектуры; разработка планов в области строительства; услуги юридические.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.