

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.07.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «MURFATLAR» по свидетельству №154441, поданное «КО Мурфатлар Румыния АО», Румыния (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №97701487/50 с приоритетом от 19.02.1997 зарегистрирован 18.07.1997 за №154441 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Часар», Москва в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время, согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за №24911 от 10.12.2001, правообладателем товарного знака по свидетельству №154441 является Общество с ограниченной ответственностью «Виния-Рус», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №154441 представляет собой словесное обозначение «MURFATLAR», выполненное заглавными буквами латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.07.2007 изложено мнение о том, что регистрация №154441 товарного знака «MURFATLAR» противоречит требованиям, установленным пунктами 3, 5 статьи 6 и пунктом 2 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».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №154441 «MURFATLAR» тождественен названию деревни в Румынии, хорошо известной российским потребителям со времен СССР виноградниками винодельческого региона «MURFATLAR», в связи с чем регистрация данного товарного

знака на имя российской компании является ложной и способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места производства товара;

- обозначение «MURFATLAR» представляет собой элемент, который охраняется в Румынии в качестве обозначения, идентифицирующего вина как происходящие с территории географического объекта «MURFATLAR», имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, так как оспариваемый товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта;
- оспариваемый товарный знак «MURFATLAR» тождественен наименованию места происхождения товаров, зарегистрированному на имя лица, подавшего возражение («КО Мурфатлар Румыния АО», Румыния).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №154441 товарного знака «КО Мурфатлар Румыния АО», Румыния недействительной полностью.

К возражению приложены:

1. Распечатка страниц из сети Интернет [1];
2. Копия свидетельства № IG 00040 [2];
3. Копия решения от 07.05.2007 [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.12.2006, N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и с учетом приоритета (19.02.1997) заявки №97701487/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон) и Правила



составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствие с абзацем 3 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствие с законом Российской Федерации, кроме случаев когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием.

Палатой по патентным спорам установлено, что предусмотренный пунктом 1 статьи 28 Закона пятилетний срок оспаривания регистрации №154441 товарного знака «MURFATLAR» по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона истек 12.06.2003 (дата публикации в официальном бюллетене 12.06.1998), а датой подачи возражения является 03.07.2007.

Таким образом, выявленные обстоятельства указывают на невозможность рассмотрения возражения от 03.07.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №154441 по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона.

Оспариваемый товарный знак «MURFATLAR» по свидетельству №154441 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана представлена в отношении товаров 33 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, что оспариваемая регистрация является ложной или способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, является необоснованным, поскольку не подтвержден документально.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, сведения из сети Интернет [1] датированы датой, более поздней, чем приоритет оспариваемого товарного знака.

Географическое наименование «MURFATLAR» получило правовую охрану в Румынии с 29.04.2004 [2], а в Российской Федерации с 21.12.2005 [3], что также позднее даты подачи заявки №97701487/50.

Таким образом, сделать вывод об известности российскому потребителю названия географического объекта «Murfatlar» на дату подачи заявки представляется невозможным.

Следовательно, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют сделать вывод о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №154441 произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона.

В отношении ссылок возражения на положения пунктов 3, 5 статьи 6 и пункта 2 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» следует указать следующее.

Предметом рассматриваемого возражения является правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку №154441. Правоотношения, связанные с приобретением исключительного права, возникли по факту подачи в Роспатент заявки №97701487/50 на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. В этой связи условия охраноспособности товарного знака определяются законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, то есть вышеуказанные Закон и Правила.

Таким образом, рассмотрение возражения с применением требований пунктов 3, 5 статьи 6 и пункта 2 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» является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.07.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №154441.**