

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2011, поданное «Mulwarra Export Pty Limited», Австралия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «MULWARRA» по свидетельству №332763, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке
№2006718644/50 с приоритетом от 06.07.2006 зарегистрирован 30.08.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №332763 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭйчАрАй Солюшнз", Москва, в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В результате государственной регистрации договора отчуждения исключительного права на товарный знак, правообладателем товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью "Меридиан", Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MULWARRA», выполненного заглавными буквами английского алфавита, и изобразительных элементов в виде

геометрически неправильной фигуры красного цвета и элементов, стилизованных под кавычки желтого цвета.

В возражении от 22.07.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «MULWARRA» по свидетельству №332763 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Компания «Mulwarra Export Pty Limited» была основана в 1997 году и зарекомендовала себя как надежный поставщик австралийских пищевых продуктов, компания экспортирует мясо, мясные продукты, морепродукты, дичь, сыр и другие товары. Компания удостоена премии – Австралийский экспортер года, а в 2005 году вошла в топ 10 мировых производителей;
- в число импортеров Компании входят и российские фирмы, оформление заказов осуществляется через сеть Интернет с сайта Компании;
- продукция Компании лицензирована для экспорта, а на упаковку наносится изображение товарного знака, сходное с оспариваемым товарным знаком. Отличия заключаются лишь в ином расположении изобразительного элемента;
- продукция Компании присутствует на рынке Российской Федерации значительное время, однако документов в подтверждении этого довода на дату подачи возражения у лица, подавшего возражение, не имеется, они будут предоставлены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам;
- оспариваемый товарный знак является, практически, воспроизведением обозначения, которым Компания маркирует свою продукцию, использование правообладателем оспариваемого знака является введением потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарному знаку по свидетельству №332763 недействительной полностью.

К возражению приложены:

1. Афидавит (Подтверждение под присягой) с переводом, переписка по электронной почте;
2. сертификат на доменное имя mulwarra.com.au;
3. Лицензия на экспорт мяса с переводом;
4. свидетельство о регистрации знака в МБ ВОИС;
5. изображение обозначения, используемого лицом, подавшим возражение.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.10.2011, правообладатель присутствовал, отзыва на возражение не представил, пояснил, что оспариваемый товарный знак им не используется.

Лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы к возражению, которые были приобщены к материалам дела, однако ввиду их несоответствия требованиям подпунктам 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС не могут быть проанализированы и учтены в рамках данного возражения. Лицу, подавшему возражение, было разъяснено его право на подачу нового возражения с учетом данных материалов.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.07.2006) заявки №2006718644/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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), 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.

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

В соответствии с 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение .

Правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

29 - мясо.

35 - продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля.

Для определения возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, необходимо установить, был ли информирован потребитель товаров и услуг о реальном производителе товаров, маркированных знаком, сходным с оспариваемым товарным знаком, до даты приоритета оспариваемого товарного знака – 06.07.2006, вследствие чего он может быть введен в заблуждение

относительно производителя товаров, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Материалы [1] предстают собой удостоверенную переписку между представителем Компании «Mulwarra Export Pty Limited» и Алексом Смирновым. При этом, представленная переписка была начата 06.12.2007, что позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака – 06.07.2006.

Остальные представленные материалы [2]-[5] (сертификаты, лицензия, свидетельство на международную регистрацию знака) не позволяют установить введение товаров, маркированных знаком, сходным с оспариваемым, в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, не представило материалов, убедительно доказывающих известность обозначения «MULWARRA» на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака и его ассоциацию с лицом, подавшим возражение, то есть коллегия Палаты по патентным спорам не может прийти к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, в связи с чем возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №332763 не может быть удовлетворено.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №332763.