

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 03.07.2007, поданное фирмой SC MURFATLAR ROMANIA SA, Румыния, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы ФИПС) от 03.04.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации комбинированному обозначению со словесным элементом «MURFATLAR PINOT NOIR» по международной регистрации №869969, при этом установлено следующее.

Владельцем знака со словесным элементом «MURFATLAR PINOT NOIR» по международной регистрации №869969 является фирма SC MURFATLAR ROMANIA SA, Румыния (далее - заявитель).

Регистрация данного знака произведена МБ ВОИС 25.05.2005 в отношении товаров 33 класса МКТУ, «алкогольные напитки из региона Мурфатлар».

Экспертизой 03.04.2007 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку для товаров 33 класса МКТУ по мотивам его несоответствия требованиям пункта 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пункта 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32,

зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В решении экспертизы указывается, что обозначение со словесным элементом «MURFATLAR PINOT NOIR» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица товарным знаком «MURFATLAR» по свидетельству №154441, с приоритетом от 19.02.1997, в отношении однородных товаров 33 класса.

В возражении от 03.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- решение экспертизы ФИПС не содержит обоснования наличия сходства до степени смешения заявленного на регистрацию комбинированного обозначения по международной регистрации №869969 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №154441;

- фактически сходство до степени смешения указанных противопоставленных обозначений с учетом требований, установленных законодательством, также отсутствует;

- отсутствие смешения противопоставленных обозначений также подтвердил проведенный Заявителем опрос потребителей;

- международная регистрация №869969 содержит слово «MURFATLAR», однако данное слово подлежит дискламации, так как оно не может иметь самостоятельной правовой охраны в виде товарного знака, поскольку указывает на место происхождения товара, обладающего особыми свойствами, в силу происхождения из определенного географического региона;

- заявителю предоставлено право пользования наименованием места происхождения товара «MURFATLAR» как в Румынии, так и в Российской Федерации, следовательно, обозначение «MURFATLAR» не может быть зарегистрировано на имя российского владельца регистрации №154441, но может быть включено как неохраняемый элемент в международную регистрацию №869969;

- регистрация №154441 произведена с нарушением пункта 3 статьи 6 Закона, так как товар правообладателя не является товаром из региона MURFATLAR;

- заявитель подал возражение против регистрации товарного знака «MURFATLAR» по свидетельству №154441 в Палату по патентным спорам.

В обоснование своих доводов заявитель представил следующие материалы;

- копия решения о регистрации и предоставлении права пользования НМПТ «MURFATLAR» на 2 л. [1];

- распечатки страниц сети Интернет на 32 л. [2];

- копия свидетельства № IG 00040 на 5 л. [3].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы ФИПС и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №869969 без предоставления самостоятельной правовой охраны обозначению «MURFATLAR» на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (25.05.2005) международной регистрации №869969 правовая база для оценки её охраноспособности включает отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «MURFATLAR PINOT NOIR» по международной регистрации №869969 представляет собой этикетку с изображением гроздей винограда в правой части и свернутого свитка бумаги с печатями в левой части. Фон этикетки выполнен в виде развернутого свитка бумаги желтого цвета. Над изобразительными элементами расположено слово «MURFATLAR», выполненное большими оригинальными буквами латинского алфавита жирным шрифтом черного цвета. Словесный элемент «PINOT NOIR» выполнен более маленькими буквами по сравнению со словесным элементом «MURFATLAR» и расположен в нижней части этикетки. Также обозначение содержит в себе другие словесно-цифровые элементы, выполненные мелким шрифтом и расположенные в нижней части этикетки под словесным элементом «PINOT NOIR». Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении «алкогольных напитков из района Мурфатлар».

Противопоставленный знак по свидетельству №154441 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, в том числе в отношении алкогольных напитков.

Соотнесение товаров, для маркировки которых предназначены рассматриваемые знаки, показало, что они являются идентичными – представляют собой алкогольные напитки.

Вместе с тем, сопоставление знаков по международной регистрации №869969 и по свидетельству №154441 на предмет их сходства до степени смешения показало следующее.

Обозначение «MURFATLAR» является названием крупного виноградника в регионе Добруджа, находящегося на территории Румынии. Район Мурфатлар располагается в 18 км. от города Констанца и славится большим разнообразием сортов белых и красных вин – Пино Гри, Шардоне, Мускат Оттонел, Рислинг, Каберне и др. [2].

Знак по международной регистрации №869969 представляет собой этикетку, предназначенную для сопровождения алкогольных напитков, произведенных в регионе Мурфатлар. Принимая во внимание известность с советских времен российскому потребителю названия данного региона в связи с производством вин, включение в знак по международной регистрации словесного элемента «MURFATLAR» будет восприниматься как указание на место производства, происхождения алкогольных напитков, одновременно информируя покупателя о свойствах продукции. В этой связи основная индивидуализирующая нагрузка (возможность сопоставления товара, маркированного знаком, с конкретным производителем) в данном знаке приходится на изобразительные элементы, обладающие ярко выраженной оригинальной графической проработкой.

Напротив, товарный знак по свидетельству №154441, являясь словесным, воспринимается как название товара – алкогольного напитка.

Различная роль словесных элементов «MURFATLAR» с точки зрения выполняемых ими в знаках функций приводит к отсутствию ассоциирования знаков друг с другом в целом.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что решением экспертизы от 07.05.2007 заявителю предоставлено право пользования наименованием места происхождения товара «MURFATLAR», что подтверждается свидетельством №99/1. Наличие такого права у заявителя на использование обозначения «MURFATLAR» для сопровождения товаров 33 класса предопределяет правомерность его использования в составе товарного знака в качестве неохраняемого элемента, т.е. без предоставления составляющей «MURFATLAR» самостоятельной правовой охраны.

Иные словесные и цифровые элементы знака подлежат включению в состав знака без предоставления им самостоятельной правовой охраны на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.07.2007, отменить решение экспертизы от 03.04.2007 и предоставить правовую охрану международной регистрации №869969 в отношении товаров 33 класса МКТУ, без предоставления самостоятельной правовой охраны всем словесным и цифровым элементам.