

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 22.06.2012, поданное «Mulwarra Export Pty LTD», 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 22.06.2011, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «MULWARRA» по свидетельству №332763 предоставлена в нарушение требований пункта 8 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;

- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена организацией, которая импортировала продукцию MULWARRA EXPORT PTY LTD, являющейся владельцем товарного знака по международной регистрации № 783594. При этом следует отметить, что графическое решение оспариваемого знака представлено в сходной до степени смешения изобразительной форме с зарегистрированным компанией MULWARRA EXPORT PTY LTD товарным знаком по международной регистрации № 783594, которым маркируется вся поставляемая продукция, что может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- право на фирменное наименование возникло у MULWARRA EXPORT PTY LTD с 27 июня 1997 г., то есть ранее регистрации оспариваемого товарного знака и, следовательно, имеет преимущество.

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

К возражению приложены следующие материалы:

1. Документы электронной переписки в 2 экз.
2. Документы о регистрации доменного имени в 2 экз.
3. Упаковка продукции 2 экз.
4. Сведения о товарном знаке в 2 экз.
5. Копии документов о поставках в 2 экз.

6. Копии документов о поставках в 2 экз.

7. Копия Сертификата о регистрации компании MULWARRA EXPORT PTY LTD в 2 экз.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, не представил отзыв по мотивам возражения и не присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

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.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия палаты по патентным спорам проанализировала представленные материалы возражения и установила следующее.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, 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. Правовая охрана предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

29 - мясо.

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

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №332763 оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 7 Закона как сходного до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, фирменным наименованием.

Исходя из представленных документов [1-7] следует, что словесный элемент «MULWARRA» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение – MULWARRA EXPORT PTY LTD, получившего право на данное наименование 27.06.1997, то есть ранее до даты приоритета (06.07.2006) оспариваемого товарного знака.

Выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, лицо, подавшее возражение осуществляло свою деятельность с 1997 года путем поставки мясных продуктов, морепродуктов, дичи, сыров и т.д.

В число импортеров продукции MULWARRA EXPORT PTY LTD входят и российские фирмы. Оформление заказов на поставку продукции (сделок) осуществляется с использованием технологий Интернет, для чего потенциальному покупателю необходимо зарегистрироваться на официальном сайте компании <http://www.mulwarra.com.au> и осуществить заказ по электронной почте [1]. Доменное имя компании MULWARRA EXPORT PTY LTD зарегистрировано 13 января 2003 г.

На российском рынке компания присутствует значительное время, ее продукция пользуется большим спросом, в подтверждение чего представлены документы подтверждающие поставку продукции компании MULWARRA EXPORT PTY LTD в Российскую Федерацию [1, 5, 6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что продукция компании MULWARRA EXPORT PTY LTD поставлялась в Российскую Федерацию до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака.

Кроме того, согласно представленным документам, лицо, подавшее возражение занимается производством и реализацией мясной продукции, а оспариваемый товарный

знак по свидетельству №332763 зарегистрирован для товаров «мясо», следовательно, товары 39 класса МКТУ «мясо» в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товары, которые производит лицо, подавшее возражение совпадают.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №332763 произведено в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.06.2012 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №332763 полностью.