

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 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2008, поданное ООО «АльфаСбыт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO» по свидетельству №286374, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003705550/50 с приоритетом от 19.03.2003 зарегистрирован 07.04.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №286374 на имя Винокуровой Татьяны Дмитриевны, Москва, в отношении товаров 16, 30 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне. В результате регистрации договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте за №РД0007764 от 29.03.2006, правообладателем товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ стало другое лицо. Номер новой регистрации, осуществленной в результате регистрации договора об уступке - 303909.

В результате регистрации договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте за №РД0030142 от 12.12.2007, правообладателем товарного знака является ЗАО «Домус Теведи», г.Екатеринбург (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак включает слова

«МОНТЕРОССО/MONTEROSSO», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В возражении от 29.05.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO» по свидетельству № 286374 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что

- оспариваемый товарный знак «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO» представляет собой географическое наименование, а именно, название населенного пункта в Италии;

- являясь названием населенного пункта, оспариваемая регистрация «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO» относится к группе географических названий, которые часто воспринимаются как указание на место производства товара и место нахождения производителя;

- поскольку правообладатель товарного знака располагается в Российской Федерации, географическое название в оспариваемой регистрации является ложным;

- географическое наименование «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO» является названием курортного местечка в Италии, сведения о котором широко представлены в сети Интернет, многие туристические фирмы России предлагают туры в Монтероссо, которое, входя в состав национального парка Италии Чинкве-Терре, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, кроме того, являясь курортным местом, оно имеет на своей территории множество отелей и ресторанов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака

«МОНТЕРОССО/MONTEROSSO» по свидетельству № 286374 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц путеводителя «Италия» на 4л.[1];
- распечатка страниц из сети Интернет «Италия:отдых в Италии» на 2л.[2];
- распечатка страниц из сети Интернет «Чинкве-Терре», «Монтероссо» на 3л.[3];
- копия регистрации №286374 из базы данных ФИПС на 3л.[4].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не принял.

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

С учетом даты 19.03.2003 поступления заявки №2003705550/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый 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, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства.

Согласно пункту (1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из

географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

Согласно пункту (2.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Согласно информации, полученной из базы данных Интернет Монтероссо (Monterosso) – курортный городок в Италии, расположенный в живописной гавани на побережье Лигурии. Известность и популярность среди туристов этому курортному месту придает прекрасный пляж – самый длинный на побережье национального парка Чинкве-Терре, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В Монтероссо расположено большое количество отелей и, соответственно, лучшие возможности размещения туристов.

Информация о Монтероссо содержится также на сайтах российских туроператоров (Холидей М, Сигма Тур, Danko, VISA Concord и т.д.), а также в популярном путеводителе серии «Путеводитель, проверенный

временем» - Италия. The National Geographic Traveler., АСТ, Астрель, 2005г.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO» является географическим названием, которое для товаров 16, 30 и части услуг 39 (организация круизов и путешествий) классов МКТУ может быть воспринято как указание на место производства или сбыта товаров и нахождения их изготовителя, и место оказания услуг, что не соответствует действительности, поскольку правообладатель товарного знака находится в России.

Правообладатель не представил никаких материалов, подтверждающих, что географическое название «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO», которое не соответствует названию действительного места нахождения производителя зарегистрированных товаров и услуг, воспринималось потребителем до даты подачи заявки №2003705550/50 как товарный знак правообладателя для этих товаров и услуг.

Вместе с тем, в отношении остальной части услуг 39 класса МКТУ и всех услуг 35, 42, 43 классов МКТУ лицо, подавшее возражение, не доказало, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься потребителем как ложный или способный ввести потребителя в заблуждение относительно места производства и сбыта этих услуг, поскольку это не является очевидным, правдоподобным и, следовательно, словесный элемент «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO» может восприниматься как фантазийный.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона в отношении товаров 16, 30 и части услуг 39 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.05.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «МОНТЕРОССО/MONTEROSSO» по свидетельству №286374 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

**(511)**

35 - организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; изучение рынка /маркетинг/; реклама; распространение образцов; продвижение товаров (для третьих лиц); сбор информации по компьютерным базам данных; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); систематизация информации в компьютерных базах данных; продажа аукционная; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; ведение автоматизированных баз данных.

39 - доставка товаров; доставка пакетированных грузов; информация по вопросам перевозок и хранения товаров на складах; перевозки автомобильные, железнодорожные и водным транспортом; посредничество при перевозках; работы погрузо-разгрузочные; расфасовка продуктов; упаковка товаров; услуги автостоянок и водителей; услуги транспортные; хранение товаров; экспедирование грузов.

42 - восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследование и разработка новых товаров [для третьих лиц]; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; управление делами по авторскому праву; модернизация программного обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического

носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; разработка программного обеспечения; услуги юридические; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза научно-техническая.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; кафе; гостиницы; закусочные; кафетерии; рестораны; базы отдыха; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.