

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 29.10.2008, поданное компанией Раутаруукки Ойю, Финляндия на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 30.07.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №899663, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №899663 с конвенционным приоритетом от 25.08.2006 произведена в Международном Бюро ВОИС в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя компании Rautaruukki Oyj, Suolakivenkatu 1 FI-00810 Helsinki, Finland (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №899663 представляет собой словесное обозначение «MONTERREY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.07.2008 было принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №899663 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в силу несоответствием требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «MONTERREY» является географическим наименованием и может ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и оказываемых услуг.

Дополнительные материалы, представленные заявителем в подтверждение того, что товары и услуги под обозначением «MONTERREY» хорошо известны российскому потребителю касаются узкого перечня товаров – «кровля, стальные профилированные листы, металлочерепица и комплектующие детали из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием», что не соответствует перечню товаров, указанных в регистрации №899663.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.10.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «MONTERREY» в отношении производимых товаров и оказываемых услуг 06, 19, 37 классов МКТУ средним потребителем воспринимается в качестве фантазийного обозначения;

- представляется, что в случае опроса в отношении знания географии, средний потребитель назовет основные города Латинской Америки - Мехико и Буенос-Айрес, а не город Монтеррей. Кроме того, название Монтеррей встречается не только в Латинской Америке, но и в Австралии, Канаде, Перу, Колумбии, Испании, в различных штатах США. Обозначение «MONTERREY» является также частью названия автомобиля, названия сыра, музыкальных фестивалей, а также океанских и авиалайнеров;

- товары и услуги, которые производятся заявителем под обозначением «MONTERREY», известны среди экспертов, специалистов и покупателей в области строительства;

- для указанных специалистов и потребителей обозначение «MONTERREY» ассоциируются с определенными признаками, свойствами и качеством товаров и услуг, маркированных данным обозначением. Товары и услуги, маркированные обозначением «MONTERREY», хорошо узнаваемы на рынке аналогичных товаров и услуг;

- товары «MONTERREY» поставляются на территорию Российской Федерации компанией Раутаррукки Ойю на протяжении более десяти лет;

- компания участвовала в следующих выставках: Международная выставка Металэкспо в Москве, проходившая на территории Экспоцентра 10 - 19 ноября 2004 г., 15 - 18 ноября 2005 г., 14 - 17 ноября 2006 г.; 26 - 29 сентября 2005 выставка НЕВА; 18 - 22 апреля 2006 г. выставка Интерстрой в Санкт-Петербурге; 25-28 апреля 2006 г. и 25-29 мая 2006 участие в выставке Волгастройэкспо в Казане и Нижнем Новгороде соответственно;

- компании Раутаруукки Ойю (прежнее название Ранила Стил Ой и Ранила Санкт-Петербург) были выданы технические свидетельства о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации, официальные сертификаты соответствия Госстандарту России;

- о деятельности компании Раутаруукки Ойю свидетельствуют также информационно-справочные материалы, ежегодный отчет за 2006 год о деятельности компании в отношении товаров и услуг, маркированных обозначением «MONTERREY», а также копии счетов и платежных документов за 2004 – 2006 гг., свидетельствующие о том, что крупнейший концерн Раутаруукки Ойю, занимающийся производством металлочерепицы, стеновых и кровельных металлических профилей, водосточных систем, успешно поставлял данные товары на территорию Российской Федерации;

- информационный поиск в базе данных Роспатента показал, что в Государственном реестре товарных знаков зарегистрированы обозначения с географическими наименованиями, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, такие как «NEW YORKER» (свидетельство №126687 – правообладатель Крайслер Корпорейшен, штат Мичиган); «YORK» (свидетельство №263975 – правообладатель ИТАП С.п.А., Италия); «SIR KENT», «СЭР КЕНТ» (свидетельства №262282, №219557 – правообладатель ЗАО «Северо-Западная чайная компания, Санкт-Петербург); «ЯВА» (общеизвестный товарный знак – правообладатель ОАО «Бритиш Американ Табакко-Ява», Москва); «САУМАН», «САУЕННЕ» (международные регистрации

№832949, №862335, №723642, №730258 – правообладатель Порше АГ, Германия);

- обозначение «MONTERREY» было зарегистрировано в стране происхождения – Финляндии, а также в Армении, в Азербайджане, в Украине, в Турции, в Чехии, в Бенелюксе и в патентном ведомстве стран Европы (ОНИМ);

- заявитель внес изменения в перечень международной регистрации №899663, ограничив его товарами 06 класса МКТУ – «кровля, стальные профилирующие листы, металлочерепица, комплектующие детали из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием» и услугами 37 класса МКТУ – «ремонт, обслуживание и услуги по установке крыш и кровли».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №899663 на территории Российской Федерации в отношении товаров 06 и услуг 37 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- копия выдержки из электронной энциклопедии Википедия [1];
- декларация, подписанная уполномоченными лицами компании Раутаруукки Ойю, Финляндия, с переводом [2];
- копия брошюры Inline (Инлайн), год выпуска ноябрь, 2004 г. [3];
- копия технического свидетельства о пригодности продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации №ТС-07-0345-2001б от 04 мая 2001 г. [4];
- копия сертификата соответствия системы сертификации Госстандарта России №0312561 от 07 мая 2004 г. [5];
- копия сертификата соответствия системы сертификации Госстандарта России №0312120 от 20 мая 2004 г. [6];
- копия сертификата соответствия системы добровольной сертификации в строительстве Российской Федерации

«Росстройсертификация» Госстроя России №000338 от 02 августа 2004 г. [7];

- копия сертификата соответствия системы сертификации Госстандарта России №04345513 от 07 мая 2005г. [8];

- копия сертификата соответствия московской системы добровольной сертификации в строительстве (система «Мосстройсертификация») №RU.MCC.197.755.3.ПР.12812 от 28 сентября 2006 г. [9];

- копия сертификата соответствия московской системы добровольной сертификации в строительстве ((система «Мосстройсертификация») №RU.MCC.197.755.3.ПР.12814 от 28 сентября 2006 г. [10];

- копия инструкции по монтажу металлочерепицы, дата выпуска 1998 г. [11];

- копия инструкции по монтажу металлочерепицы, дата выпуска 2000 г. [12];

- копия инструкции по монтажу металлочерепицы, дата выпуска 2000 г. [13];

- копия информационного материала «Комплектная кровля RANILLA», дата выпуска 2003 г. [14];

- копия информационного материала «Кровли, которым вы можете доверять», дата выпуска 2005 г. [15];

- выдержки из ежегодного отчета за 2006 г. с переводом [16];

- копия информационного материала «Кровли, которым вы можете доверять», дата выпуска 2006 г. [17];

- копия инструкции по монтажу металлочерепицы, модели «MONTERREY» и «ELITE», дата выпуска 2006 г. [18];

- копии счетов и платежных документов, подтверждающих факт поставки товара, маркированного обозначением «MONTERREY», за 2004, 2005 и 2006 гг. с переводом [19];

- копии распечаток из базы данных Реестра товарных знаков Роспатента [20];

- копии распечаток из базы данных ВОИС [21];

- копии свидетельств, подтверждающих регистрацию обозначения «MONTERREY» в качестве товарного знака на территории Финляндии, Армении, Азербайджана, Украины, Турции, Чехии, Бенелюкс и стран Европы (ОНИМ) [22];

- копия ходатайства по форме ММ6 (Е) о сокращении перечня товаров и услуг с переводом [23];

- копия факсимильного сообщения от 20.10.2008 г. из международного бюро ВОИС, подтверждающего получение ходатайства по форме ММ6 (Е) с переводом [24].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 17.09.2009, заявителем были представлены дополнительные материалы к возражению:

- оригинал выписки из Торгового реестра компаний Финляндии с переводом, подтверждающей слияние компаний, в число которых входит и компания Ранила Стил Ой, Финляндия, а также их последующее приобретение компанией Раутаруукки Ойю, торговый регистрационный номер ID 0113276-9 [25];

- декларация, в оригинале, с переводом, пописанная генеральным директором компании ООО Руукки Рус, Россия, Калужская обл., в подтверждении того, что компания Раутаруукки Ойю, торговый регистрационный номер ID 0113276-9, является головной компанией аффилированных компаний на территории Российской Федерации [26];

- копии Инструкций по монтажу металлочерепицы МОНТЕРРЕЙ на русском языке, дата выпуска 21.05.1998 г., дата выпуска 21.07.2000 г., дата выпуска 2000 г., заверенные печатью и подписью уполномоченного лица компании Раутаруукки Ойю, торговый регистрационный номер ID 0113276-9 [27];

- копия брошюры «Кровли, которым можно доверять», металлочерепица МОНТЕРРЕЙ на русском языке, дата выпуска 2005 г., заверенная печатью и подписью уполномоченного лица компании Раутаруукки Ойю, торговый регистрационный номер ID 0113276-9 [28];

- копия брошюры «Гармония с природой» на русском языке, дата выпуска 2006 г., заверенная печатью и подписью уполномоченного лица компании Раутаруукки Ойю, торговый регистрационный номер ID 0113276-9, в которой представлена информация о металлочерепице МОНТЕРРЕЙ [29];

- копии брошюр «Кровли, инструкция по монтажу» на русском языке, дата выпуска 2006 г., заверенные печатью и подписью уполномоченным лицом компании Раутаруукки Ойю, торговый регистрационный номер ID 0113276-9, в которой представлена информация о металлочерепице МОНТЕРРЕЙ [30];

- таможенные документы, заверенные печатью таможни Финляндии, подтверждающие факт поставки товара, маркированного обозначением МОНТЕРРЕЙ на территорию Российской Федерации, начиная с 10.10.2005 г. [31];

- копии счетов, подтверждающие объемы продаж товаров, маркированных обозначением МОНТЕРРЕЙ, на территории Российской Федерации, начиная с 15.12.2005 [32].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.08.2006) конвенционного приоритета международной регистрации №899663 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон 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» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

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 2.5.1 Правил к таким обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение 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.

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

Заявленный знак по международной регистрации №899663 представляет собой словесное обозначение «MONTERREY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Обозначение «MONTERREY», как справедливо было указано в заключение экспертизы, воспроизводит географическое наименование, а именно, Monterrey - название города на севере Мексики, столица штата Нуэво-Леон (см. <http://slovari.yandex.ru>). Вместе с тем анализ материалов дела показал, что обозначение «MONTERREY» совпадает с названиями нескольких географических объектов по всему миру. Так, например, Monterrey – это город и муниципалитет в Испании, Monterey – это залив и округ в Калифорнии, а также город в Австралии, пригород Сиднея (см. <http://ru.wikipedia.org>).

Наличие указанных сведений в общедоступных источниках информации не позволяет вынести однозначное суждение о принадлежности географического названия «MONTERREY» к какому-либо конкретному географическому объекту, в частности, к городу Монтеррей, находящемуся в Мексике.



Следует отметить, что какие-либо сведения, на основании которых можно было бы сделать вывод о том, что товары и услуги, приведенные в перечне регистрации №899663, способны вызывать у потребителя обоснованные ассоциации с определенным географическим объектом - мексиканским городом Монтеррей не выявлены. В этой связи довод экспертизы о том, что обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и услуг является необоснованным.

Вместе с тем, представленные заявителем документы свидетельствуют о том, что обозначение «MONTERREY» использовалось компанией Раутаруукки Ойю (прежнее название Ранила Стил Ой согласно выписки из Торгового реестра Финляндии [25]) на территории Российской Федерации для индивидуализации кровельных материалов еще до даты приоритета международной регистрации №899663. Так, в частности, заявителем представлены техническое свидетельство о пригодности кровли под наименованием «MONTERREY» для применения в строительстве на территории Российской Федерации от 04 мая 2001 [4], сертификаты соответствия металлочерепицы «MONTERREY» Госстандарту России [5] - [8], печатная продукция – каталоги и инструкции по монтажу металлочерепицы Monterrey (Монтеррей) [27]- [30], а также копии счетов и таможенных документов [19], [31], [32], свидетельствующие о поставках заявителем на территорию Российской Федерации кровельных материалов «MONTERREY» в период с 2004 по 2006 гг.

Указанное способствует возникновению у потребителя устойчивой ассоциативной связи товара «кровли», маркированного обозначением «MONTERREY», с конкретным производителем, а не с местом производства товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.10.2008, отменить решение Роспатента от 30.07.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской**

**Федерации знаку «MONTERREY» по международной регистрации №899663 в отношении товаров 06 класса МКТУ – «toitures métalliques, tôles profilées, tuiles métalliques, composants de feuilles d'acier pourvues d'un revêtement polymère» и услуг 37 класса МКТУ – «services de réparation, maintenance et installation de toits et toitures».**