

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 – Кодекс), 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 28.12.2009, поданное Захариным Е.В., г. Саранск, Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №98912, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №98912 зарегистрирован на имя компании Монтана Ауссенхандельсгезелльшафт, мбХ, Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, внутри которого расположено стилизованное изображение птицы с распростертыми крыльями, под которым размещено словесное обозначение «MONTANA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «MONTANA» не является предметом самостоятельной правовой охраны.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.12.2009, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №98912 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований подпункта «е» пункта 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974 и введенного в действие с 01.05.1974 (далее – Положение).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «MONTANA» (в русской транслитерации МОНТАНА) вызывает у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим знаком, принадлежит американскому производителю, что не соответствует действительности, так как правообладатель находится в городе Гамбург, Германия;
- «Монтана» - штат на северо-западе США (см. Первый толковый словарь БЭС, Рипол-Норинт, Спб. Москва, 2006, стр.1106)[1];
- географического объекта с таким названием на территории Германии не существует;
- действие тождественного товарного знака по свидетельству №103353 в отношении других товаров досрочно прекращено;
- лицо, подавшее возражение, было введено в заблуждение при покупке 15.10.2009 джинсов, маркированных товарным знаком «MONTANA», на этикетке которых, кроме того, была надпись ALL AMERICAN STYLE, что еще больше усилило восприятие, что джинсы изготовлены в США;
- при обращении в торговую компанию лицо, подавшее возражение, имело возможность посмотреть санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия, в которых в качестве страны производителя была указана Германия.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка из открытых реестров регистрации №98912 [2];
- распечатка из словаря о географическом объекте Монтана [3];
- распечатка из атласа политических карт США и Германии [4];
- распечатка из открытых реестров регистрации №103353 [5];
- фотографии этикеток[6];
- копии чека, товарной накладной, санитарно-эпидемиологического заключения и сертификата соответствия [7];
- копии нормативно-правовых актов СССР из сборника законодательства СССР по изобретательству, том 3[8].

Правообладателем оспариваемого товарного знака, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам было выражено несогласие с доводами возражения и приложены распечатки с сайтов Интернет, в том числе с сайтов <http://montana-dv.narod.ru>, <http://montana-hamburg.de>, а также из Википедии.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.10.1990) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя упомянутое выше Положение и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980 и действовавшую с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее - Инструкция).

Согласно пункту 15 е) Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара.

Инструкцией установлено, что:

- к обозначениям, содержащим ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара, относятся, например, такие как «BOSTON» - название города в США, заявленное итальянской фирмой; изображение флакона с надписью «Духи» в качестве товарного знака для зубной пасты (пункт 3.1.4.2);
- для того, чтобы обозначению было отказано в регистрации, достаточно, чтобы ложным или вводящим в заблуждение был хотя бы один из элементов, составляющих часть заявленного обозначения.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Оспариваемый знак представляет собой словесный элемент «MONTANA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым

расположено стилизованное изображение хищной птицы с распростертыми крыльями.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 3 (мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос, изготовленные в США) и 25(одежда для мужчин и женщин, изготовленные в США) классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «MONTANA», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является лексической единицей испанского и итальянского языков и в переводе на русский язык обозначает «горный, гористый» (см. Яндекс словари ABBYY Lingvo). Кроме того, «MONTANA» - это названия штата в США, города в Болгарии, а также фамилия дизайнера одежды, что подтверждается источниками информации [3-4]. Все это свидетельствует о неоднозначности восприятия обозначения «MONTANA».

Вместе с тем, следует отметить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака российский потребитель вероятнее всего ассоциировал слово «MONTANA» с популярной в СССР маркой джинсов из невареной джинсы с замками на карманах, тройной строчкой на боковых швах и фирменным орлом, а не с малоизвестным штатом в США. Обратного материалами возражения не доказано.

Тем не менее, как следует из материалов заявки №127507/50, для преодоления мотива введения потребителя в заблуждение в связи с наличием в знаке обозначения, указывающего, в том числе, и на географический объект в США, правообладателем из Германии было внесено уточнение в перечень товаров, для которых он зарегистрирован, касающееся того, что все указанные товары происходят из США. В стране происхождения (Германии) оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении уточненного таким же образом перечня товаров 25 класса МКТУ задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Сведений о наличии иных производителей товаров 03 и 25

классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, маркировавших свой товар товарным знаком «MONTANA», лицом, подавшим возражение, не представлено.

Что касается того факта, что лицо, подавшее возражение, купив джинсы, маркированные указанным товарным знаком, через 18 лет после регистрации оспариваемого товарного знака было введено в заблуждение относительно производителя, то данное обстоятельство носит субъективный характер и никоим образом не связано с неправомерностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №98912.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.12.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №98912.