

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 от 12.11.2012, поданное Mondo SpA, Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1064228, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 22.12.2010 за №1064228 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1064228 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MONTECARLO» и «OFFSHORE», размещенные на двух строках друг под другом, выполненные буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента «OFFSHORE» расположен изобразительный элемент в виде короны.

Решением Роспатента от 01.08.2012 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1064228. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим. Словесный элемент «MONTE CARLO» является известным географическим наименованием, а именно названием административной территории княжества Монако, крупнейшего района страны, в связи с чем может восприниматься потребителем как указание на местонахождение изготовителя. Поскольку местонахождение заявителя является другая страна (Италия), то предоставление правовой охраны знаку на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения, места сбыта товара и нахождения изготовителя.

Также экспертиза указывает, что словесные элементы «MONTECARLO», «OFFSHORE» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель (компания Mondo SpA) является учредителем группы компаний MONDO, одним из направлений деятельности которой является производство моторных лодок. Основанная в 1978 году компания изначально была ориентирована на строительство яхт среднего размера;

- в 2009 году компанией Mondo SpA было принято решение о предоставлении разрешения на использование принадлежащих ей товарных знаков, в том числе знака "MONTECARLO OFFSHORE" (EM, 13.11.2008, №006764203), на базе которого была подана рассматриваемая международная регистрация, компании "Montecarlo offshore s.r.l." в отношении морских лодок, которые будут производиться и/или распространяться и/или реализовываться данной компанией;

- компании Mondo SpA и «Montecarlo offshore s.r.l.» являются аффилированными лицами, и использование товарных знаков, в том числе, «MONTECARLO OFFSHORE» осуществляется под контролем правообладателя товарных знаков;

- «Montecarlo offshore s.r.l.» был заключен концессионный договор о технической поддержке, продаже и предоставлении услуг на исключительной основе с компанией «Interyacht Monaco», в рамках которого, лицензиат получил исключительное право на продажу лодок, произведенных «Montecarlo offshore s.r.l.»;

- доказательствами известности комбинированного обозначения «MONTECARLO OFFSHORE» до даты приоритета международной регистрации (22.12.2010 г.) могут служить сайт [www.montecarlooffshore.com](http://www.montecarlooffshore.com), на котором размещена информация о компании «Montecarlo offshore s.r.l.», а также предложения к продаже товаров;

- таким образом, моторные лодки под маркой «MONTECARLO OFFSHORE» действительно вводятся в товарный оборот на территории княжества Монако, административной единицей которого является Монте Карло, в связи с чем, потребитель не вводится в заблуждение относительно места сбыта товара;

- заявитель также выражает согласие относительно того, что слова «MONTECARLO» и «OFFSHORE» являются неохраняемыми элементами знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта [www.mondomarine.com/](http://www.mondomarine.com/) – [1];
- копия разрешительного документа на использование товарных знаков – [2];
- копия концессионного договора – [3];
- сведения о доменном имени [montecarlooffshore.com/](http://montecarlooffshore.com/) – [4];
- распечатка с сайта <http://ru.yachtworld.com/> – [5];
- копия Каталога продукции «Montecarlo offshore s.r.l.» – [6].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.08.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1064228 для всех товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, с указанием словесных элементов «MONTECARLO», «OFFSHORE» в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.12.2010) международной регистрации №1064228 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ на соответствие знака по международной регистрации №1064228 требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемый знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MONTECARLO» и «OFFSHORE», размещенные на двух строках друг под другом, выполненные буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента «OFFSHORE» расположен изобразительный элемент в виде короны.

Доминирующее положение в знаке в силу пространственного расположения и наличия семантики занимают словесные элементы «MONTECARLO» и «OFFSHORE». Дополнительный изобразительный элемент занимает периферийное положение в знаке и не обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его запоминания по сравнению со словесными элементами.

При этом согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав рассматриваемой регистрации, следующее:

- MONTE CARLO – представляет собой географическое наименование, а именно, название административной территории княжества Монако, крупнейшего района страны, расположенного на территории одноименной коммуны в Монако. Город известен своим казино, пляжами. В Монте Карло начинается и завершается ежегодное ралли «Монте Карло», проходит ежегодный теннисный турнир среди мужчин. Кроме того, по Монте Карло проходит трасса Гран-при Монако Формулы-1;

- OFFSHORE – в переводе с английского языка означает офшорный – свободная экономическая зона, территория, на которой юридически закреплены низкие налоги,

либо полностью отсутствующее налогообложение для компаний определенного типа, а также существует упрощенная система регистрации юридических лиц и, как правило, созданы условия для относительно анонимного ведения бизнеса., На сегодняшний день офшоров насчитывается несколько десятков. Слово является термином в области бизнеса (международного налогового планирования), см. Толкушкин А.В. «Энциклопедия российского и международного налогообложения» на сайте <http://www.vocable.ru/dictionary/952/word/ofshornye-zony>.

Кроме того, следует отметить, что приказом Минфина России № 108н от 13.11.2007 был утверждён список оффшорных зон, включающий княжество Монако (см. сайт <http://www.garant.ru/hotlaw/federal/167150/>).

Таким образом, знаку по международной регистрации №1064228 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных заявителем материалов, то следует отметить следующее.

Распечатка с сайта <http://www.mondomarine.com/ru/> – [1] содержит сведения не о заявителе, а о другой компании - MONDO MARINE S.p.A (Италия). При этом представленные материалы, содержат документов, свидетельствующих о взаимоотношениях заявителя (Mondo SpA) и MONDO MARINE S.p.A Представленный каталог – [6] не содержит выходных данных, распечатка с сайта <http://ru.yachtworld.com/> – [1] содержит только объявления о продаже судов, т.е. носит информационный характер.

Таким образом, анализ представленных материалов показал, что их не достаточно для того, чтобы считать, что знак по международной регистрации в результате его интенсивного и длительного использования до даты приоритета приобрел различительную способность на территории Российской Федерации.

Поскольку слово «MONTECARLO» как название географического объекта достаточно известно российскому потребителю, то оно будет воспринимается потребителем в качестве указания на место производства товаров или место нахождения их производителя.

Принимая во внимание то обстоятельство, что местом нахождения заявителя является не Монте Карло, а иное государство - Италия, то предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации на имя итальянской компании способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта товара, а также места нахождения их производителя.

Представленные заявителем документов [1-6] не снимают основания для отказа, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку предоставление исключительного права на обозначения, воспроизводящие географические наименования, способные вызвать представление об определенном месте производства или сбыта товаров, на имя лиц, место нахождения которых не имеет к этим географическим наименованиям никакого отношения, в соответствии с действующим законодательством не допускается.

Кроме того, из представленных материалов: разрешительного письма [2] и концессионного договора [3] следует, что производством товаров «моторные лодки», маркируемых обозначением «MONTECARLO OFFSHORE», занимается не сам заявитель, а другая компания, расположенная не в Монте Карло, а в городе Турин (Италия).

Относительно представленных сведений о компании Interyacht Monaco, расположенной в Монако, следует отметить, что данная компания не является производителем товаров. Так, согласно концессионному договору (пункт «с») - [3] данной компании предоставлено право только на продажу, хранение, реставрацию, ремонт, ввод в эксплуатацию моторных лодок «MONTECARLO OFFSHORE», произведенных Montecarlo Offshore s.r.l., Италия. Следует также отметить, что договор подписан только одной из сторон.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания знака по международной регистрации №1064228 соответствующим требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2012, оставить в силе решение Роспатента от 01.08.2012.**