


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 17.09.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Знак» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708451, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения  **OSTERMANN** в качестве товарного знака по заявке №2018708451 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 05.03.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение состоит из словесной части «**OSTERMANN**», выполненной буквами латинского алфавита черного цвета, и изобразительной части, расположенной слева от словесного элемента и представляющей собой квадрат красного цвета.

Роспатентом было принято решение от 02.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение воспроизводит фирменный знак станкостроительного предприятия «Ostermann», Евросоюз. Изготовление станков происходит на нескольких европейских площадках под руководством австрийских инженеров и и конструкторов. Поставками оборудования «Ostermann» в настоящее время

занимаются компания «Лион» (см. <https://lion-drev.ru/>), ассоциация «КАМИ», имеющая филиалы в городах Краснодар, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Ульяновск, Пенза и др.(см. [www.stanki.ru](http://www.stanki.ru)). Также заявителем не представлены документы, подтверждающие факт производства товаров под обозначением рядом предприятий Европы по заказу заявителя.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- доменное имя [stanki.ru](http://stanki.ru) принадлежит заявителю - ООО «Знак» (копия соответствующего письма-справки АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» была приведена в Приложении № 1 к ответу на уведомление). Соответственно, информация, содержащаяся на сайте [www.stanki.ru](http://www.stanki.ru), на которую ссылается в своем уведомлении экспертиза, размещена самим заявителем, ООО «Знак»;

- обозначение «Остерманн» (OSTERMANN) — наименование, созданное самим ООО «ЗНАК». Под данным названием для ООО «ЗНАК» и его партнеров из России и других стран на станкостроительных заводах Европы производится высокотехнологичное деревообрабатывающее оборудование. Станкостроительное предприятие с наименованием «Остерманн» (OSTERMANN) по производству деревообрабатывающего и мебельного оборудования в Европе отсутствует (соответствующее письмо с приведенной выше информацией было приведено в Приложении № 2 к ответу на уведомление);

- к ответу на уведомление были приложены письма лиц, на которых указывается в уведомлении - ООО «ЛИОН-ДРЕВ» (компания «ЛИОН», сайт с доменным именем [lion-drev.ru](http://lion-drev.ru)) и Ассоциации станкоторговых компаний «КАМИ» (Приложения №№ 3, 4 к ответу на уведомление), подтверждающих, что реализуемое ими оборудование «OSTERMANN» приобретает у ООО «ЗНАК», а также сведения об отсутствии у указанных лиц возражений против регистрации обозначения по заявке 2018708451 на имя заявителя;

- в свете того, что данные, на которых основывалась экспертиза со ссылкой на сайты [www.stanki.ru](http://www.stanki.ru), [www.lion-drev.ru](http://www.lion-drev.ru), не соответствуют действительности, заявитель в принципе не должен доказывать и факт производства товаров с обозначением «Ostermann» рядом предприятий Европы по заказу заявителя, а также направлять разрешение от производителей данных товаров на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (тем более что такие производители, осуществляющие изготовление продукции по договору заказа, фактически являются техническими исполнителями, не обладающими никакими интеллектуальными правами, связанными с данной продукцией, а, зачастую, и правом собственности на используемые в процессе производства материалы; соответственно, и какое-либо требование подтверждения согласия этих лиц на регистрацию их заказчиком товарного знака является незаконным). Установление возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров с точки зрения наличия прав третьих лиц, по глубокому убеждению заявителя, не входит в компетенцию экспертов, осуществляющих экспертизу заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения;

- установление фактов разработки обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Аналогичная правовая позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2015 по делу № СИП-631/2014;

- изложенное выше относится и к другим сайтам, на которые ссылается экспертиза в оспариваемом решении - [www.stankiwse.ru](http://www.stankiwse.ru), [www.stankoff.ru](http://www.stankoff.ru), [www.2s2b.ru](http://www.2s2b.ru). которые а) содержат непроверенные данные, б) не были указаны экспертом в уведомлении проверки соответствия заявленного обозначения по заявке № 2018708451 требованиям законодательства, в результате чего заявитель был лишен возможности привести свои доводы относительно имеющихся мотивов для

отказа в предоставлении обозначению правовой охраны. Что касается сайта [www.ostermann.eu](http://www.ostermann.eu), то, насколько возможно установить, исходя из размещенной на нем информации, направление деятельности лица (Rudolf Ostermann GmbH (Германия) - изготовление и продажа мебельных покрытий (кромки), уголков, крепежей и т.п.;

- учитывая непроверенность содержащихся на сайте данных; разнородность заявленных ООО «Знак» товаров и продукции, предположительно выпускаемой некоей немецкой компанией; то обстоятельство, что, исходя из размещенной на сайте информации, эта компания не распространяет свою деятельность на территорию России, содержащаяся в оспариваемом решении ссылка на сайт [www.ostermann.eu](http://www.ostermann.eu) представляется не имеющей под собой никаких оснований;

- товары, информация о которых размещена на сайтах, указанных в оспариваемом решении, отличны от товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке № 2018708451 («аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; пульты управления [электричество]; сканеры [оборудование для обработки данных]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]») и не однородны им.


С учетом изложенного в возражении заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2018708451 в отношении всех заявленных товаров 07 и 09 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (05.03.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Заявленное обозначение  **OSTERMANN** состоит из словесного элемента «OSTERMANN», выполненного буквами латинского алфавита и изображения квадрата.

Анализ заявленного обозначения показал, что обозначение «OSTERMANN» носит фантазийный характер и, следовательно, само по себе не несет в себе какой-либо информации о товарах, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, их изготовителе или месте происхождения этих товаров, не соответствующей действительности, что не позволяет отнести его к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, следует отметить, что коллегия не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя

заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения. Напротив, словесный элемент «OSTERMANN» представляет собой обозначение, которое уже используется заявителем в целях индивидуализации деревообрабатывающих станков, производимых по его заказу и под его контролем на ряде заводов Европы, в том числе на заводе ZMM Stomana в Болгарии и Omaksan Ahsap Isleme Makine в Турции.

В отношении довода экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит название станкостроительного предприятия в Австрии, необходимо отметить следующее.

Вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, приведенный в заключении по результатам экспертизы обозначения по заявке №2018708451, нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности. Поиск в сети Интернет показал, что станкостроительного предприятия под названием «Ostermann» не существует. Что касается ссылок экспертизы на ряд сайтов сети Интернет, то в материалах заявки имеются сведения о том, что заявитель является администратором доменного имени stanki.ru и ostermann-machinery.com и размещенная на этих сайтах информация принадлежит заявителю. ООО «ЛИОН-ДРЕВ» и Ассоциация станкоторговых компаний «КАМИ», на которые ссылается экспертиза как на поставщиков оборудования «Ostermann», являются деловыми партнерами заявителя и не возражают против регистрации заявленного обозначения по заявке №2018708451 на имя заявителя, что подтверждается имеющимися в деле письмами.

В отношении информации, размещенной на сайте <https://www.ostermann.eu/>, на который также ссылается экспертиза, следует отметить, что эта информация представлена на немецком языке, что свидетельствует о том, что она не предназначена для российского потребителя, а представленные на сайте товары

являются неоднородными заявленным. В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2019, отменить решение Роспатента от 02.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018708451.**