

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 10.02.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719060/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010719060/50 с приоритетом от 15.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «ЛигаВиноделовДагестана», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LORD OF THE MOUNTAINS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 11.11.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719060/50 для всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «LORD OF THE MOUNTAINS» представляет собой словосочетание, представленное в написании на английском языке, в связи с чем при использовании данного обозначения в качестве товарного знака для маркировки товаров 32, 33 классов МКТУ у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, которое не соответствует действительности.

Учитывая изложенное, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и места происхождения товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 10.02.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- российским законодательством не запрещено регистрировать на имя российских заявителей в качестве товарных знаков слова иностранного происхождения, что в свою очередь подтверждается практикой Роспатента;

- использование в написании товарного знака букв латинского алфавита уже давно не воспринимается российским потребителем как указание на иностранное происхождение товара или услуги, так как за последние десятилетия иностранные языки, и прежде всего английский, получили широкое распространение в России;

- выполнение заявленного обозначения буквами именно латинского алфавита было обусловлено предполагаемой предстоящей подачей заявки на международную регистрацию данного товарного знака в связи с выходом заявителя со своей продукцией на рынки иностранных государств.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010719060/50 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (15.06.2010) заявки №2010719060/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LORD OF THE MOUNTAINS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, основывается на том, что на имя российского производителя испрашивается регистрация обозначения, представляющего собой словосочетание английского языка.

Анализ заявленного словесного обозначения «LORD OF THE MOUNTAINS» показал, что данное словосочетание переводится с английского

языка как «ЛОРД ГОР», что для российского потребителя является фантазийным и, следовательно, способным вызывать различные ассоциации и домысливания, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Кроме того, изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение «LORD OF THE MOUNTAINS» не содержит в себе каких-либо сведений о месте производства товара, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словосочетанием «LORD OF THE MOUNTAINS» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории какого-либо иностранного государства.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 10.02.2012, отменить решение Роспатента от 11.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010719060/50.**