

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.02.2023, поданное ООО "МАРКЕТ ТРЕНДС", Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779851, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «OCEANSIDE» по заявке №2021779851, поданной 02.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779851. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит название города в США (Oceanside (Оушенсайд) – третий по величине город в округе Сан-Диего, штат Калифорния, США. В городе проживает около 183 095 человек. (см. Интернет <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1590253??> <https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i->

[Gosudarstva/8703-Oushensajd.html](http://Gosudarstva/8703-Oushensajd.html), <http://cityattr.ru/ssha/dostoprimechatelnosti-goroda-oushensajdssha-shtat-kaliforniya.html>, <https://tonkosti.ru/Оушенсайд> и др.), в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указание на место производства товаров, местонахождение изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно состоит из неохраняемых элементов.

Кроме того, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в Москве, не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение потребителей в отношении места происхождения товаров и/или местонахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В Роспатент 10.02.2023 поступило возражение, в котором было указано следующее:

- обозначение «OCEANSIDE» не отвечает критериям, позволяющим определить его в качестве описательного элемента обозначения;

- экспертизой не установлено, что обозначение «OCEANSIDE» является частью какой-то обязательной маркировки товаров, производимых в США, например, названием промышленного кластера или особой экономической зоны;

- город Оушенсайд (штат Калифорния, округ Сан-Диего) не известен как место производства товаров или оказания услуг, в отношении которых обозначение «OCEANSIDE» заявлено для регистрации;

- согласно статье на Википедии на английском языке, первые 3 места по количеству работников в Оушенсайте занимают такие предприятия, как Oceanside Unified School District (школа, 2957 работников), Tri-City Hospital District (больница, 2423 работника) и Mira Costa College (колледж, 1605 работников);

- сведения о наличии в городе производств каких-либо товаров или наличия в нем компаний, оказывающих услуги, совпадающих с теми, которые заявлены для регистрации товарного знака «OCEANSIDE», отсутствуют;

- словесное обозначение «OCEANSIDE» обладает лексическим значением и в переводе с английского языка на русский язык означает «берег океана», «сторона океана», «побережье океана», «океанская сторона»;

- с точки зрения семантики обозначение не является описательным по отношению к любому из товаров или услуг, указанных в заявке на регистрацию спорного товарного знака;

- само по себе обозначение «OCEANSIDE» не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров. Указанная правовая позиция поддержана Судом по интеллектуальным правам от 24.02.2022 по делу №СИП-1140/2021;

- город Оушенсайд незнаком среднему российскому потребителю;

- обозначение «OCEANSIDE» не состоит только из неохранных элементов в связи с вариативностью его значений, а потому не способно ввести в заблуждение потребителей в отношении места происхождения товаров и/или места нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779851 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

К возражению заявителем представлены следующие источники информации:

- копия решения по заявке «Цахкадзор» (1);

- копия решения по заявке «TOSCANO TEREZA KIRCHE» (2);

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2022 года по делу №СИП-1140/2021.

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.12.2021) подачи заявки №2021779851 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным

обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OCEANSIDE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Согласно общедоступным ссылкам из сети Интернет, приведенным в решении Роспатента от 11.10.2022, словесное обозначение «OCEANSIDE» представляет собой название города в США, третьего по величине в округе Сан-Диего, штат Калифорния. В городе проживает около 183 095 человек. Город расположен к югу от базы корпуса морской пехоты Кэмп-Пендлтон, военной базы Соединенных Штатов. Большая часть территории города была построена в течение 1970-х и 1980-х годов.

Указанные данные по численности населения позволяют отнести его к малоизвестным географическим объектам. Таким образом, заявленное обозначение «OCEANSIDE» вряд ли может быть воспринято как место нахождения производителя заявленных товаров или лица, оказывающего услуги.

Помимо вышеуказанных сведений, коллегия не располагает какими-либо источниками информации о городе «OCEANSIDE», в том числе о наличии репутации, связанной с производством каких-либо товаров и оказанием услуг, относящихся к заявленным товарам и услугам 09, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, или производителями данных товаров и оказываемых услуг. В силу указанного данный географический объект вряд ли будет восприниматься как указание на место нахождения изготовителя товаров/услуг.

Кроме того, словесный элемент «OCEANSIDE» заявленного обозначения является сложным словом, образованным путем соединения двух значимых слов английского языка «OCEAN» и «SIDE», которые в переводе на русский язык означают “океан” и “сторона” (см. <https://translate.google.com/>), следовательно, российским потребителем обозначение «OCEANSIDE» может восприниматься в значении «сторона океана», «океанская сторона» или «побережье океана», «берег океана».

В связи с изложенным, у коллегии есть все основания полагать, что обозначение «OCEANSIDE» не будет восприниматься потребителями как географическое указание, а будет связано с прямым его значением как побережье или берег океана, что не позволяет

признать заявленное обозначение указывающим на место оказания услуг и/или на местонахождение лица, оказывающего такие услуги.

Учитывая имеющуюся информацию можно утверждать, что заявленное обозначение «OCEANSIDE» в отношении заявленных товаров и услуг не будет восприниматься как указание на место нахождения заявителя и место оказания услуг, а будет восприниматься как фантазийное обозначение, способное индивидуализировать данные товары и услуги заявителя.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение «OCEANSIDE» в отношении товаров и услуг 09, 18, 25, 28, 35 классов МКТУ не будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявленное обозначение «OCEANSIDE», как было установлено выше в данном заключении, не будет восприниматься потребителями как указание на место оказания услуг и местонахождения лица, оказывающего услуги, для которых испрашивается правовая охрана, отсутствуют основания для вероятности введения потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. В связи с чем заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2023, отменить решение Роспатента от 11.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779851.**