

**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 22.11.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725764/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011725764/50 с приоритетом от 09.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ЗАО «Аксон Холдинг», г.Кострома (далее - заявитель) в отношении товаров 02, 03, 08, 12, 21, 24, 25, 32 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Роспатентом 12.09.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725764/50 для всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

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 пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, порождающее в сознании потребителя определенные представления о месте производства и качестве

товаров, которое в отношении российского заявителя, не соответствует действительности и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «OVERMAN» по свидетельству №245459 с приоритетом от 06.12.2001 на имя другого лица для однородных товаров 02 класса МКТУ.

В возражении от 22.11.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «OZERMAN» не является словом иностранного происхождения, поскольку не относится к лексике какого-либо языка, в связи с чем следует констатировать, что оно является вымышленным словом, не несущим конкретного смыслового значения;

- заявленное обозначение «OZERMAN» само по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку, являясь вымышленным словом, не имеющим конкретной семантики, оно носит фантазийный характер в отношении характеристик товаров и услуг, указанных в перечне заявки;

- в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем охраноспособность товарных знаков, нет правовых норм запрещающих регистрацию на имя российского заявителя словесных обозначений, выполненных буквами латинского алфавита;

- механизм доведения до потребителя достоверной информации об изготовителе, месте производства товара, его продавце и качестве товара определен действующим законодательством в сфере защиты прав потребителей и правилами продажи отдельных видов товаров;

- на имя заявителя в Российской Федерации уже зарегистрированы товарные знаки выполненные буквами латинского алфавита;

- заявитель активно продвигает свою продукцию на зарубежные рынки, для чего уже зарегистрировал свои товарные знаки в международном реестре по процедуре Мадридского соглашения и Протокола;

- относительно указанного в решении Роспатента противопоставленного товарного знака «OVERMAN» заявитель повторно сообщает, что не заинтересован в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 02 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011725764/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 08, 12, 21, 24, 25, 32 и 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (09.08.2011) заявки №2011725764/50 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «OZERMAN» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «OZERMAN» не является лексической единицей какого-либо языка и само по себе оно не содержит указания на конкретное лицо, что не позволяет отнести его к описательным обозначениям, напрямую несущим сведения об изготовителе товаров.

Кроме того, словесный элемент «OZERMAN», не является названием какого-либо географического объекта, следовательно, не содержат в себе сведений о месте производства товара, что также не позволяет отнести его к категории ложных или способных ввести в заблуждение.

В сети Интернет отсутствуют сведения о том, что на рынке существует товар иностранного происхождения, маркированный заявленным обозначением, что могло бы привести к возникновению в сознании потребителя при восприятии заявленного обозначения ассоциативной связи товаров, маркированных им, с иностранным производителем.

С учетом изложенного, 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 обозначением «OZERMAN» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории какого-либо иностранного государства.

Кроме того, заявитель является правообладателем семи товарных знаков, выполненных буквами латинского алфавита и трех международных регистраций.

Что касается отказа в государственной регистрации товарного знака по основаниям пункта 6 статьи 1483 класса МКТУ, то заявителем сходство с противопоставленным товарным знаком не оспаривается и из перечня заявленных товаров исключаются товары 02 класса МКТУ.

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 03, 08, 12, 21, 24, 25, 32 и услуг 41 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 22.11.2012, отменить решение Роспатента от 12.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011725764.**