

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, рассмотрела возражение от 27.02.2012, поданное индивидуальным предпринимателем Гусевым Игорем Валентиновичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010729883, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010729883 с приоритетом от 16.09.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение «**Romer**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой.

Решение Роспатента от 16.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «**Romer**» по заявке №2010729883 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «**Romer**» представляет собой слово иностранного происхождения, которое может вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об иностранном происхождении товаров, что не соответствует действительности, так как заявителем по данной заявке

является российский предприниматель, и, тем самым, ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров.

Помимо этого, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ROHNER» по международным регистрациям №№649583, 1003035, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, в силу чего «...не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 25 класса МКТУ, за исключением товаров: ботинки, бутсы, галоши, голенища сапог, каблуки, набойки для обуви, кожаная обувь, купальная обувь, обувь пляжная, обувь спортивная, обувь, окантовка металлическая для обуви, полуботинки на шнурках, приспособления, препятствующие скольжению обуви, ранты для обуви, сабо (обувь), сандалии, сапоги, туфли комнатные, туфли в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.»

В возражении от 27.02.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие на ограничение перечня товаров 25 класса МКТУ товарами: ботинки, бутсы, галоши, голенища сапог, каблуки, набойки для обуви, кожаная обувь, купальная обувь, обувь пляжная, обувь спортивная, обувь, окантовка металлическая для обуви, полуботинки на шнурках, приспособления, препятствующие скольжению обуви, ранты для обуви, сабо(обувь), сандалии, сапоги, туфли комнатные, туфли, неоднородными с товарами 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам по международным регистрациям №№649583, 1003035;

- заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо языка, т.е. является фантазийным обозначением и, в силу своего фантазийного характера, не несет никакой ложной информации об изготовителе или месте происхождения товара;

- предположение о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров носит исключительно умозрительный характер, так как до момента обнаружения случаев введения в заблуждение оно не может быть

каким-либо образом выявлено и экспертизой не предоставлено доказательств данного факта;

- заявленное обозначение используется на обувной продукции, производимой по заказу заявителя с 2010 года, кроме того, обувная продукция «Romer» неоднократно выставлялась на выставках «МосШуз», «SHOES STAR» и вызывает в сознании потребителя ассоциации именно с заявителем, по заказу которого производится продукция.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.11.2011 и зарегистрировать товарный знак «**Romer**» по заявке №2010729883.

К возражению приложены следующие материалы:

- договор на оказание услуг №125 от 14.05.2010 и отчет к этому договору;
- договор аренды оборудования;
- договор №41/08 от 10.08.2011 на участие в выставке «SHOES STAR», платежное поручение, письмо от организаторов выставки;
- контракт №952 от 04.08.2011 на участие в выставке «МОСШУЗ», платежное поручение, письма оргкомитета выставки об участии в выставке продукции, маркированной обозначением «Romer»;
- документы, подтверждающие реализацию обувной продукции «Romer»;
- контракт №1 от 14.11.2011 на поставку сырья;
- каталог и буклеты.

На заседании коллегии от заявителя дополнительно были представлены образцы продукции, маркированной заявленным обозначением.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.09.2010) поступления заявки №2010729883 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 пункту (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 требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**Romer**», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Анализ словарей основных европейских языков показал отсутствие в них лексической единицы, совпадающей с заявленным обозначением «**Romer**», что позволяет сделать вывод о фантазийном характере этого слова. В силу указанного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «**Romer**» не несет в себе прямой информации об изготовителе или месте происхождения товара, не соответствующей действительности.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места производства товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на иностранное происхождение товаров, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку слово «**Romer**», не являясь лексической единицей какого-либо языка, не может ассоциироваться с реальным географическим объектом, имеющим определенную репутацию, язык которого использован в заявленном обозначении, и, соответственно, вызывать у потребителя ложные ассоциации. Таким образом, средний российский потребитель может воспринимать заявленное обозначение как выполненное буквами латинского алфавита без привязки к определенному языку и географическому региону.

Коллегия также приняла во внимание представленные материалы, свидетельствующие о том, что заявителем налажено производство и реализация обуви под товарным знаком «**Romer**».

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то ограничение перечня товаров 25 класса МКТУ, в отношении

которых испрашивается регистрация товарного знака, с исключением из него товаров, которые являются однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам по международным регистрациям №№649583, 1003035, снимают мотивы отказа, приведенные в заключении по результатам экспертизы.

В силу указанного вывод о том, что заявленное обозначение «**Romer**» по заявке №2010729883 не удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, нельзя признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 27.02.2012, отменить решение Роспатента от 16.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010729883.