

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Омсктехмаш", Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741780, при этом установила следующее.



Обозначение « _____ » по заявке №2021741780 подано 05.07.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 11, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 22.07.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2021741780 для всех товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 11, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, ввиду

несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения указано следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» («ОМСКИЙ» - прилагательное от «Омск» - город в России, центр Омской области, «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ» - прил. к эксперимент, являющийся экспериментом, «ЗАВОД» - крупное промышленное предприятие / см. <https://kartaslov.ru/>), не обладает различительной способностью, представляет собой видовое наименование предприятия и его место нахождения, указывает на сферу деятельности заявителя, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а применительно к части заявленных услуг 35, 37, 39, 40, 42 класса МКТУ, не относящихся к деятельности экспериментального завода, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункт 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, установлено, что, на основании сведений, полученных из сети Интернет, заявленное обозначение «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» воспроизводит обозначение, используемое ФГУП "ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД" (644012, г.Омск, Проспект Королева, 32 / см. <https://оэз55.рф/>). Поскольку заявителем является Общество с ограниченной ответственностью "Омсктехмаш", то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.08.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.07.2022.

В настоящий момент на сайте, приведенном экспертом (<https://оэз55.рф/>), размещена информация о ФГУП «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН: 1025500523652), однако предприятие прекратило свою деятельность

10.03.2021 г. путем реорганизации в форме преобразования в ФГБУ «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ОГРН: 1215500005819), которое также прекратило свою деятельность 25.10.2021 г.

Вместе с тем перед прекращением своей деятельности ФГУП «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» передало заявителю все права на сайт, обнаруженный экспертом, а ФГБУ «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» передало заявителю права на доменное имя oezomsk.ru (<https://oez55.pf/>).

Таким образом, сайт oezomsk.ru (<https://oez55.pf/>) содержит информацию об уже недействующих предприятии и учреждении, но фактически принадлежит заявителю и находится на модернизации.

В подтверждение указанных обстоятельств прилагаем к настоящему возражению договор о передаче права на доменное имя от «31» марта 2021 г., заключенный между ФГБУ «ОЭЗ» и ООО «Омсктехмаш», а также договор об отчуждении исключительного права на Интернет-сайт в полном объеме от «01» марта 2021 г., заключенный между ФГУП «ОЭЗ» и ООО «Омсктехмаш».

Заявитель в ответе на уведомление согласился с вынесением словесных элементов «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» в качестве неохраняемых в обозначении.

Что касается основания оспаривания, мотивированного способностью заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение применительно к назначению части заявленных услуг, так как эти услуги не могут относиться к сфере деятельности завода, заявитель исключил все спорные позиции, сократив перечни заявленных услуг до нижеследующих:

– 35 класс МКТУ: «оптовая и розничная торговля; демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг целевой; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора

товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]»;

– 37 класс МКТУ: «асфальтирование; бурение глубоких нефтяных и газовых скважин; бурение скважин; восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация сооружений [строительство]; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам строительства; лакирование; лужение повторное; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; монтаж строительных лесов; мощение дорог; надзор [контрольно- управляющий] за строительными работами; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка наждачной бумагой; обработка пемзой или песком; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат

машин для сушки посуды; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; прокладка кабеля; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы подводные ремонтные; работы штукатурные; разработка карьеров; строительство; строительство дамб; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство моллов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; услуги электриков; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт оборудования для защиты от наводнений; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов»;

– 39 класс МКТУ: «доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; логистика транспортная; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и хранение отходов; перевозка на лихтерах; перевозка на паромов; переноска грузов; предоставление информации об услугах хранения; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат контейнеров для хранения; расфасовка товаров; упаковка товаров; фрахт [перевозка товаров на

судах]; фрахтование; хранение данных или документов на электронных носителях; хранение товаров; хранение товаров на складах»;

– 40 класс МКТУ: «вулканизация [обработка материалов]; гальванизация; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; декапирование; закалка металлов; золочение; золочение гальваническое; кадмирование; ламинирование; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка абразивная; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка металлов; обработка отходов [переработка]; обработка чистовая; освежение воздуха; очистка воздуха; пайка; переработка мусора и отходов; переработка нефти; плакирование металлов; полирование с помощью абразивов; предоставление информации по вопросам обработки материалов; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц; работы сварочные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; распиловка материалов; рафинирование; рубка и разделка леса; серебрение; сжигание мусора и отходов; скрайбирование лазерное; сортировка отходов и вторично переработанных материалов [переработка]; строгание материалов; уничтожение мусора и отходов; услуги криоконсервации; услуги по пескоструйной обработке; услуги по энергопроизводству; фрезерование; хромирование; шелкография; шлифование оптического стекла»;

– 42 класс МКТУ: «анализ воды; анализ химический; аренда счетчиков для учета потребления энергии; аудит в области энергетики; инжиниринг; испытания клинические; испытания материалов; исследования в области механики; исследования в области сварки исследования в области строительства зданий; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технологические; калибровка [измерения]; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; услуги в области химии; услуги научных лабораторий;

услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; экспертиза инженерно-техническая».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации обозначения по заявке №2021741780 в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 06, 07, 08, 09, 11, 12, 19 и сокращенного перечня услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные документы:

1. Информация с сайта Роспатента по заявке на товарный знак №2021741780;
2. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741780;
3. Договор на передачу права на доменное имя от «31» марта 2021 г.;
4. Договор об отчуждении исключительного права на Интернет-сайт в полном объеме от «01» марта 2021 г.;
5. Выписка из ЕГЮРЛ об ФГУП «ОЭЗ»;
6. Выписка из ЕГРЮЛ об ФГБУ «ОЭЗ».

На заседании коллегии, состоявшейся 26.09.2022, коллегией на основании пункта 34 Правил ППС было выдвинуто дополнительное основание, препятствующее регистрации заявленного обозначения, а именно, несоответствие требованиям пункта 1 (абзац 5) статьи 1484 Кодекса, так как неохранные слова «Омский экспериментальный завод» занимают в нем доминирующее положение. На основании указанного заседание было перенесено на более поздний срок.

Заявитель направил в адрес Роспатента заявление о внесении изменений в обозначение по заявке №2021741780 с просьбой изменить первоначальный вариант



обозначения «

» на «

».

Роспатентом 16.11.2022 направлен ответ с уведомлением о внесении изменений в материалы заявки относительно заявляемого обозначения.

С учетом даты (05.07.2021) поступления заявки №2021741780 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение “ ” состоит выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг товаров и услуг 06, 07, 08, 09, 11, 12, 19, 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2021741780 на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом решении пункт 3 статьи 1483 Кодекса указан в качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения сразу по двум основаниям: относительно производителя и относительно назначения части испрашиваемых услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

В части информации об ином производителе были приведены Интернет-ссылки, в которых содержится информация о том, что предприятие под названием «Омский экспериментальный завод» принадлежит иному лицу, не являющемуся заявителем - ФГУП "ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД" (644012, г. Омск, Проспект Королева, 32 / см. <https://o355.pf/>).

С возражением представлены договоры на передачу прав на доменное имя от 31.03.2021, а также договор от 01.03.2021 об отчуждении исключительного права на Интернет-сайт, согласно которому ФГУП «Омский экспериментальный завод» безвозмездно передал ООО «Омсктехмаш» права на сайт o355.pf (oezomsk.ru). Также заявитель представил сведения ЕГРЮЛ о преобразовании ФГУП «Омский экспериментальный завод» 10.03.2021 в форме присоединения к ФГБУ «Омский экспериментальный завод», который в свою очередь прекращен путем реорганизации в форме присоединения 25.10.2021 к ФГБУ НУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ».

Последнее юридическое лицо не имеет общих слов в названии со словами заявленного обозначения, не указано на интернет-сайте в качестве владельца сайта с названием, сходным с заявленным обозначением. Принадлежность заявителю сайта, ссылка на который дана в оспариваемом решении, подтверждена представленными договорами и скриншотом на 12.08.2022 с сайта whois-service.ru.

Таким образом, указанные документы и обстоятельства в совокупности свидетельствуют об отсутствии на дату рассмотрения возражения убедительных доказательств способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги, так как предприятия, информация о которых имела в сети Интернет, перестали существовать, источник информации в виде сайта o355.pf (oezomsk.ru), согласно представленным договорам, принадлежит заявителю.

Что касается основания отказа по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса как обосновывающего способность словесных элементов заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно назначения услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, не относящихся к деятельности экспериментального завода, то коллегия ознакомилась с представленным заявителем сокращенным перечнем услуг и установила следующее.

Заявителем самостоятельно удалены позиции, которые не могли бы быть оказаны заводом, как например, бытовые услуги чистки белья, чистки, ремонта и ухода за кожаными изделиями, сопровождения путешественников и организации туров, программирования и так далее.

Оценив позиции сокращенного перечня, коллегия не нашла оснований для применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как имеющиеся в перечне 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ позиции действительно могут быть оказаны экспериментальным заводом, имеют непосредственное отношение к деятельности завода.

Изложенное в совокупности позволяет снять основание для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021741780 в части несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия обозначения по заявке №2021741780 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то с указанием словесных элементов «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» заявитель согласился и самостоятельной правовой охраны не испрашивает.

Что касается вновь выдвинутых оснований в части противоречия требованиям абзаца пятого пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то для преодоления указанного заявитель внес изменения в обозначение, чем исключил доминирование неохраняемых словесных элементов, увеличив размер изобразительного элемента. В



скорректированном виде обозначение «

» по заявке

№2021741780 содержит пропорциональные друг другу изобразительный и словесные элементы, ввиду чего охрана может быть предоставлена обозначению в целом с указанием словесных элементов в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2022, отменить решение Роспатента от 22.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021741780.