


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РУЛИНК», г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777604, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022777604 с приоритетом от 31.10.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ *«аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; кабели коаксиальные; кабели опτικο-волоконные; кабели электрические; корпуса аккумуляторов электрических; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; пластины*

аккумуляторные; регуляторы напряжения для транспортных средств; решетки для пластин электрических аккумуляторов; термостаты для транспортных средств; тросы пусковые для двигателей; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет».


Роспатентом 18.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022777604 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, ввиду его не соответствия требованиям, изложенным в пунктах 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент "ОЕМ" представляет собой аббревиатуру от Original equipment manufacturer (производители оборудования, головной изготовитель, изготовитель комплексного оборудования оригинальный производитель оборудования, см. Универсальный англо-русский словарь > OEM, <https://translate.academic.ru/oem/en/ru/>), не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства, назначение заявленных товаров и является неохранным элементом обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент "ДЕТАЛИ", как указывает сам заявитель, является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со



знаком «  » по международной регистрации №666583 с приоритетом от 13.12.1996 правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании ALI GROUP S.r.l., Италия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Указанное

свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что не приняты во внимание доводы о том, что эксперт сначала исключает словесный элемент «ОЕМ» из правовой охраны, а потом противопоставляет товарный знак со словесным элементом «ОЕМ», который из правовой охраны не исключен;

- нарушен принцип законных ожиданий, заявителем приводится ряд регистраций, в состав которых входит словесный элемент «ОЕМ», но он не исключен из правовой охраны в отношении товаров 09 класса МКТУ. Это

такие товарные знаки, как: «» по свидетельству № 470205,

ОЕМ6
«**ОЕМ6**» по международной регистрации № 1028385, «**ОЕМ8**» по

международной регистрации № 1508667, «» по

свидетельству № 913441, «» по международной регистрации № 913441, «**YOUR PIZZA HUB**» по международной регистрации

№1453486, «» по свидетельству № 670251;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку сравниваемые обозначения производят различное общеэзрительное впечатление;

- обозначения обладают низкой степенью фонетического сходства;

- «ОЕМ Детали» означает «составные части машин, приборов, приспособлений именуемые OEM», у заявленного обозначения есть собственная семантика за счёт дополнительных элементов, которые

совершенно не характерны для заявленного обозначения. То есть можно сделать вывод, что у противопоставленного товарного знака свое значение, что говорит о невозможности их смешения у потребителя с заявленным обозначением;

- сравниваемые товары 09 класса МКТУ не являются однородными, поскольку имеют разный круг потребителей и отличаются условиями реализации;

- заявленное обозначение широко используется заявителем и аффилированными с ним лицами, а потому стало известно потребителям, о чем свидетельствуют приложенные к возражению материалы.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены:

1. Отчеты о запущенных рекламных кампаниях Яндекс.Директ;
2. Скриншот рекламы №1, №2, №3;
3. Акты сверок между ООО «Рулинк» и ООО «Яндекс»;
4. Сведения о географии и объёмах продаж;
5. Таможенные декларации.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.12.2023, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №470205 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. К протоколу заседания также были приложены сведения из Википедии по слову «ОЕМ» [6], сведения электронного словаря [7], архивные сведения сайта neokorea.ru , результаты поискового запроса «oem детали» посредством поисковой системы Google [8].

Заявитель 17.01.2024 представил оригинал согласительного письма на регистрацию заявленного обозначения № 2022777604, выданный правообладателем исключительного права на товарный знак № 470205 [9]. И повторил доводы об охраноспособности элемента «ОЕМ».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.10.2022) поступления заявки №2022777604 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному

изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022777604



заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из трех геометрических фигур и словесных элементов «ОЕМ» и «ДЕТАЛИ», выполненных буквами русского и/или латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В решении Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022777604 от 18.08.2029 было указано, что словесные элементы «ОЕМ» и «ДЕТАЛИ» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении испрашиваемых к регистрации товаров несут описательный характер.

Неохраноспособность элемента «ДЕТАЛИ» заявителем не оспаривается, вместе с тем, заявитель не согласен с указанием на несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесного элемента «ОЕМ» и просит принять во внимание наличие других регистраций, в которых данному элементу предоставлена правовая охрана.

Коллегией был проведен анализ словарно-справочной и общедоступной информации (см. Интернет словарь dic.academic.ru, сайт Википедия материалы коллегии [6-8]), согласно которому установлено, что

«ОЕМ» - (англ. Original equipment manufacturer) - аббревиатура для обозначения чего-либо, имеющего отношение к производству продукта OEM-способом, при котором этот продукт, продающийся розничным покупателям под оригинальным брендом, получается путем сборки типовых комплектующих и/или их кастомизацией. Компанию, которая занимается сборкой конечного продукта, называют OEM-производителем, а компанию, которая поставляет типовые комплектующие, - OEM-поставщиком.

На розничном рынке компьютерных комплектующих и программного обеспечения постсоветского пространства аббревиатура «ОЕМ», в силу ряда причин, приобрела своё особое — маркетинговое и бытовое — значение, и закрепила там у потребителей и продавцов, став традиционной: в данном значении это — версия продукта, товара, поставляемая производителем в минимально необходимой комплектации и поступающая в таком виде в розничную торговлю. При этом продукт не ориентирован на конечного потребителя, и непосредственный производитель не обеспечивает его поддержку — гарантийные обязательства (или их отсутствие) и их объём по своему усмотрению берут (или не берут) на себя розничные продавцы. В случае программного обеспечения версии «ОЕМ» и retail могут существенно отличаться условиями лицензионных соглашений. Так называемые «ОЕМ-товары» обычно поставляются без сопровождающих материалов и дополнительных компонентов, в упаковке без оформления, гарантирующей только их безопасную транспортировку. За счет меньших габаритов, минимальной комплектации и сниженных затрат производителя на маркетинговые решения «ОЕМ-товары» получаются на 10-40 % дешевле, чем продукты, предназначенные для розничной продажи (т. н. retail).

То есть «ОЕМ-версия» товара — это фактически комплектующие, поставляемые в виде, предназначенном для промышленных производителей (собственно OEM), но продаваемые в розничной сети.

В автомобилестроении OEM означает, как правило, производителей структурно сложных автокомпонентов (узлов, агрегатов). Эти

автокомпоненты поставляются на сборочные предприятия, выпускающие автомобили (например, Тойота, Ниссан, Хёндэ). Из готовых узлов и компонентов сборочное предприятие собирает, сваривает, окрашивает и получает готовый автомобиль. При этом основным разработчиком всех деталей и узлов является, как правило, OEM. Он сам контролирует качество, сроки и количество деталей и узлов, поставляемых в свою очередь его собственными поставщиками.

В некоторых странах розничная продажа «OEM-товаров» — изделий, предназначенных для OEM (то есть производителей, а не потребителей) — запрещена.

Похожим образом ситуация обстоит и в России, с той лишь разницей, что производители первичных комплектующих и запчастей часто входят в состав крупных холдингов, владеющих автозаводами (как, например, ГАЗ (ЛиАЗ и ЯМЗ), или корпорации Ростех (АвтоВАЗ и КамАЗ, в свою очередь владеющий НефАЗом), хотя есть и независимые производители автокомпонентов, как ОСВАР, или же входящий в состав непрофильной УГМК ШААЗ. Разница лишь в том, что автопроизводители чаще всего не ставят свои логотипы на поставляемые для них узлы и детали.

В настоящее время многие всемирно известные компании в области компьютерной, профессиональной и потребительской электроники не обладают собственными производствами (бесфабричная компания), занимаясь лишь НИОКР, продажей и рекламой своей продукции, заказывая производство у разных промышленных компаний, например, у крупнейшего в мире контрактного производителя тайваньской Foxconn.


Учитывая вышеизложенное коллегией установлено, что для испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, а именно: *аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства*

электроэнергии; батареи электрические; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; корпуса аккумуляторов электрических; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; пластины аккумуляторные; регуляторы напряжения для транспортных средств; решетки для пластин электрических аккумуляторов; термостаты для транспортных средств; тросы пусковые для двигателей; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет, которые представляют собой запасные части для транспортных средств и электрооборудование и сопутствующие им товары, маркировка буквами «ОЕМ», способна быть воспринята потребителем в качестве указания на то, что это товар изготовлен той же компанией, которая создала оригинальный продукт, соответственно является указанием на способ изготовления и свойства товара. Таким образом, для вышеперечисленных товаров 09 класса МКТУ обозначение «ОЕМ» не обладает различительной способностью, является неохраноспособным, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку заявителем был представлен оригинал письма-согласия [9] от правообладателя противопоставленного товарного знака



«» по свидетельству № 470205, действующего, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, то данное противопоставление может быть снято.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №666583 является комбинированным, представляет собой латинские буквы «oem» Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основными несущими индивидуализирующую функцию элементами следует признать элементы «ОЕМ», так как именно на них в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель. Таким образом, элемент «ОЕМ», визуально акцентирующий на себе особое внимание, несмотря на его статус неохраняемого элемента в составе заявленного обозначения, непосредственно участвует в формировании общего зрительного впечатления от восприятия этого товарного знака в целом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено полным вхождением основного индивидуализирующего элемента «oem» [ОИЭМ] противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение, который является фонетически и семантически (см. значение выше по тексту) тождественным.

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента. Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак имеют высокую степень сходства, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством элементов «ОЕМ», ассоциируются друг с другом в целом.

В результате анализа однородности товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы для электронных сигарет; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; кабели коаксиальные; кабели опτικο-волоконные; кабели электрические; корпуса аккумуляторов электрических; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для электрических проводов; пластины аккумуляторные; регуляторы напряжения для транспортных средств; решетки для пластин электрических аккумуляторов; термостаты для транспортных средств; тросы пусковые для двигателей; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства зарядные для электронных сигарет» установлено, что они являются электроприборами и измерительным оборудованием, которые следует признать однородными таким противопоставленным товарам 09 класса МКТУ как «appareils et instruments électriques, de mesure» (перевод: приборы и инструменты электрические, измерительные) в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №666583. Сравнимые товары объединены общеродовыми и видовыми признаками, имеют одно и то же назначение и условия реализации.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 09 класса МКТУ, что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов заявителя о наличии иных регистраций со словесным элементом «ОЕМ» и что заявитель вправе рассчитывать на получение охраны для заявленного обозначения на основании принципа законных ожиданий коллегия считает необходимым отметить, что принцип законных ожиданий подлежит применению исключительно в отношении конкретного лица, на чье имя ранее была осуществлена регистрация, содержащая спорный элемент. Вместе с тем распространение данного принципа на других лиц не соответствует положениям действующего законодательства (аналогичная позиция была изложена в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-613/2022, СИП-820/2022, СИП-605/2022).

Таким образом, учитывая вышеизложенный анализ коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 18.08.2023, заявленное обозначение не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2023, изменить решение Роспатента от 18.08.2023, и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022777604 с учетом дополнительных оснований.