

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

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 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 поступившее 17.06.2025 возражение, поданное ООО «Скейл», г. Кострома (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023824762, при этом установила следующее.

Одаз

Словесное обозначение « Одаз » по заявке №2023824762 с датой поступления от 11.12.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2025 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023824762 в отношении части товаров 28 класса МКТУ, при этом, в отношении иной части товаров 28 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее –

решение Роспатента).

Выводы заключения мотивированы следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение, указывающее на определенного изготовителя товаров, а именно на Одесский автосборочный завод, ОДАЗ, Украина, г. Одесса, ул. Атамана Чепиги, 29 (<https://ua.bizorg.su/odessa-rg/c385080-odesskiy-avtosborochnyy-zavod-zao-odaz>, <https://dzen.ru/a/ZHRST1vqvSvVa1ui>, <https://www.gruzovikpress.ru/article/16175-pritsepnaya-tehnika-voennogo-naznacheniya-odesskogo-avtosborochnogo-zavoda-voennaya-tayna-odaza/>, <https://www.moremhod.info/index.php/library-menu/34-strana-kotoroj-bolshe-net/235-avtotransport-sssr-chast-3?showall=1>).

Из вышесказанного следует, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя части заявленных товаров 28 класса МКТУ и не может быть зарегистрировано для них на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 26.04.2025, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно пункту 2.1 Информационной Справки от 15 мая 2017 года, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи (приложение №1);

- согласно пункту 1.7 вышеуказанной Информационной Справки, для оценки формирования или вероятности формирования у потребителей

ассоциаций в связи с конкретным обозначением могут быть учтены, в частности, длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак;

- завод под названием «ОдАЗ» просуществовал с 1944 по 1991 годы. В 1991 году завод был переименован в УкрСТКБ «Авторефрижератор», а потом в ООО «Автосборочное производство». С 1991 года название «ОдАЗ» не существует. Тридцать четыре года предприятие не ведет никакой деятельности под этим названием, его продукция не известна российскому потребителю и не ассоциируется с предприятием «ОдАЗ» в связи с отдаленностью во времени (история завода представлена заявителем в приложении №2);

- в сети Интернет расположена информация о том, что завод «ОдАЗ» производил фургоны и прицепы (<http://denisovets.ru/odaz/odazpages/odaz.html>), при этом, данные товары не являются однородными испрашиваемым товарам 28 класса МКТУ «игры, игрушки» заявленного обозначения, так как сравниваемые товары относятся к разным видам, не совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- соответственно, заявитель полагает, что заявленное обозначение не будет вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров 28 класса МКТУ;

- кроме того, Палата по патентным спорам рассматривала аналогичное дело по товарному знаку «ЯАЗ» по заявке №2015738775 (приложение №3), и признала доводы заявителя обоснованными, возражение на решение экспертизы было удовлетворено;

- заявитель имеет право рассчитывать на аналогичный подход при рассмотрении настоящего возражения.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.04.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Копия Информационной Справки Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2017 года;
2. Информация из сети Интернет;
3. Заключение Палаты по патентным спорам по заявке №2015738775.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующие.

С учетом даты подачи (11.12.2023) заявки №2023824762 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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.

Заявленное обозначение «**Одаз**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 26.04.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 28 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 28 класса МКТУ в силу того, что оно воспроизводит обозначение, указывающее на определенного изготовителя товаров, а именно на Одесский автосборочный завод, ОДАЗ, Украина, г. Одесса, ул. Атамана Чепиги, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Необходимо учитывать, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Согласно информации из сети Интернет (https://ru.ruwiki.ru/wiki/Одесский_автосборочный_завод), завод под названием «ОДАЗ» просуществовал с 1944 по 1991 годы. В 1991 году завод был переименован в УкрСТКБ «Авторефрижератор», а потом в ООО «Автосборочное производство».

Соответственно, с 1991 года названия «ОдАЗ» уже не существовало.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями (документами), которые свидетельствовали бы о восприятии потребителями соответствующего обозначения в качестве средства индивидуализации определенных товаров этого изготовителя именно на дату подачи заявки (11.12.2023).

Завод «ОдАЗ» производил фургоны и прицепы (<http://denisovets.ru/odaz/odazpages/odaz.html>), при этом, данные товары не являются однородными испрашиваемым товарам 28 класса МКТУ «игры, игрушки» заявленного обозначения, так как сравниваемые товары относятся к разным видам (транспортные средства и их части/игры и игрушки), не совпадают по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, в связи с тем, что название «ОдАЗ» не существует с 1991 года (возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак), а также принимая во внимание неоднородность заявленных товаров 28 класса МКТУ и товаров, производимых заводом «ОдАЗ», не имеется и каких-либо оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 28 классов МКТУ «игры, игрушки», то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2025, изменить решение Роспатента от 26.04.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023824762.