

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 20.08.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Яковченко Кириллом Николаевичем, Новосибирская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023733711, при этом установила следующее.

Обозначение «OPTIPLANE» по заявке №2023733711, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. 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 пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в соответствии с информацией, полученной из сети Интернет (<https://optiplane.ru/#Contacts>, <https://navigator.sk.ru/orn/1124157?ysclid=lumnq56oud918405037>, <https://fiop.site/infrastrukturnye-proekty/startupy/optiplane/>), заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА», 630090, Новосибирская Область, г.о. г. Новосибирск, ул. Инженерная, зд. 18, помещ. 17 (участок 17/1), производит товары, однородные заявленным.

Заявителем не предоставлены какие-либо документы, свидетельствующие о том, что им использовалось обозначение «ОПТИПЛАНЕ» до даты подачи заявки, в связи с чем у экспертизы нет оснований для вывода о том, что заявленное обозначение может ассоциироваться с деятельностью заявителя.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно компании, производящей товары, и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 20.08.2024 и дополненном в корреспонденции, поступившей 23.09.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.06.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является учредителем одноименной компании – ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН: 1155476059991), которая была зарегистрирована в 2015 году, что раньше даты регистрации противопоставленного экспертизы ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА» (зарегистрирована в 2017 году);

- ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» и ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА» связаны между собой составом учредителей;

- именно заявитель - Яковченко К.Н. придумал название «ОПТИПЛЕЙН» в 2015 году, что произошло до того, как в состав учредителей ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» в феврале 2016 году вошло

ООО «СИГМА.НОВОСИБИРСК», которое в августе 2016 года стало учредителем ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА»;

- более восьми лет назад в журнале «The Guardian» в статье «Шаг в кремниевый лес, секретное оружие Путина в глобальной технологической гонке» (<https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jan/05/silicon-forest-putin-secret-weapon-global-tech-race-siberia-russia>), упоминался Яковченко К.Н. в связи с обозначением «ОПТИPLANE»;

- хотя на сайте и не опубликована точная дата выхода указанной статьи, через «Wayback Machine» с 05.01.2016 доступна архивная версия страницы сайта (<https://web.archive.org/web/20160105081357/https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jan/05/silicon-forest-putin-secret-weapon-global-tech-race-siberia-russia>);

- в мае 2016 года в журнале «ТЕХНОЛОГИИ» (<https://web.archive.org/web/20160501123625/http://expert.ru/siberia/2016/15/pochtovyij-dron/>) была размещена статья относительно деятельности ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ»;

- на сайте «ВЕСТИ НОВОСИБИРСК» 28.04.2016 был опубликован ролик «Новые типы "беспилотников"», где Яковченко К.Н. представлен как директор компании «ОПТИPLANE» (https://www.nsktv.ru/news/novye_tipy_bespilotnikov_280420161342/);

- в журнале «РЕДКИЕ ЗЕМЛИ» 25.08.2017 вышла статья, посвященная деятельности ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» и беспилотникам «ОПТИPLANE» (<https://rareearth.ru/ru/news/20170825/03377.html>);

- приведенный в качестве основания для отказа пункт 3 статьи 1483 Кодекса «скрывает» под собой пункт 8 статьи 1483 Кодекса, однако проверка соответствия пункту 8 статьи 1483 Кодекса в ходе проведения экспертизы обозначения не допускается;

- упоминание товаров компании всего лишь в одном Интернет-ресурсе, на который ссылается экспертиза, не является подтверждением того, что обозначение «ОПТИPLANE» использовалось ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА» до даты

подачи заявки и приобрело широкую известность на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров;

- все доступные сервисы говорят о том, что ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА» работает в убыток;

- ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» является патентообладателем патента на изобретение №2720746 и патента на промышленный образец №119647;

- при этом ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» заключило 18.03.2024 с ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА» лицензионный договор;

- это дополнительно не только факт более раннего ведения деятельности Яковченко К.Н., но и факт сотрудничества компаний на рынке, их бизнес-взаимосвязь.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 24.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023733711 в отношении всех испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (21.04.2023) заявки №2023733711 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (далее – Правила).

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 обозначение по заявке №2023733711 представляет собой словесное обозначение «OPTIPLANE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 12 класса МКТУ: авианосцы; автобусы; автобусы дальнего следования; автодома; автожиры; автомобили беспилотные [автономные автомобили]; автомобили гоночные; автомобили грузовые; автомобили легковые; автомобили на водородном топливе; автомобили роботизированные; автомобили спортивные; автомобили-бетоносмесители; автомобили-рефрижераторы; автоприцепы жилые; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; аппараты космические; аппараты летательные; аппараты, машины и приспособления, используемые в авиации; аэростаты тепловые; багажники автомобильные для лыж; багажники для транспортных средств; баки топливные для транспортных средств; бамперы автомобилей; бамперы транспортных средств; бандажные колеса транспортных средств; баржи; башмаки тормозные для транспортных средств; борты грузоподъемные [части наземных транспортных средств]; буфера для железнодорожных транспортных средств; вагонетки; вагонетки опрокидывающиеся грузовые; вагоны железнодорожные; вагоны спальные; вагоны-рестораны; вагоны-рефрижераторы [железнодорожный транспорт]; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; велосипеды; велосипеды электрические; вентили

шин транспортных средств; вертолеты; вертолеты радиоуправляемые с камерой; верх откидной [крыша складывающаяся] транспортных средств; верх откидной для детских колясок; весла; весла для каноэ; весла кормовые; винты гребные для судов; вышки наблюдательные, специально приспособленные для транспортных средств; гайки для колес транспортных средств; гидросамолеты; гирокоптеры; глиссеры; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; грузовики с крановой установкой; гудки сигнальные для транспортных средств; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для велосипедов; двигатели для мотоциклов; двигатели для наземных транспортных средств; двигатели реактивные для наземных транспортных средств; двигатели тяговые для наземных транспортных средств; движители винтовые; движители винтовые для небольших судов; дирижабли; диски колесные для транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; дороги канатные подвесные; доски самобалансирующиеся; драги плавучие [судна]; дрезины; дроны военного назначения; дроны гражданского назначения; дроны грузовые; дроны для фотосъемки; зажимы для крепления запчастей к автомобильным кузовам; замки капотов для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; звонки велосипедные; зеркала заднего вида; зеркала заднего вида боковые для транспортных средств; иллюминаторы; кабины для подвесных канатных дорог; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов; каноэ; капоты двигателей для транспортных средств; картеры для механизмов наземных транспортных средств, за исключением двигателей; катера; кессоны [транспортные средства]; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рулевые для транспортных средств; колеса шахтных вагонеток; колесики для тележек [транспортных средств]; колодки тормозные для автомобилей; колокола водолазные; колпаки для колес; коляски детские прогулочные; коляски для домашних животных; коляски для мотоциклов; коляски для новорожденных; комплекты тормозные для транспортных средств; корабли; корзинки для велосипедов; коробки передач для наземных транспортных средств; корпуса судов; кофры для велосипедов; кофры для мотоциклов; кранцы

судовые; крепления для ступиц колес; кресла катапультируемые для летательных аппаратов; кресла-коляски; крышки топливных баков транспортных средств; крюки судовые; кузова для автомобилей; кузова для грузовиков; кузова для транспортных средств; ленты протекторные для восстановления шин; линкоры; локомотивы; мачты корабельные; машины для гольфа; машины поливочные; механизмы силовые для наземных транспортных средств; механизмы трансмиссионные для наземных транспортных средств; моноколеса электрические; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; мусоровозы; муссы для шин; муфты для ног, предназначенные для детских колясок; муфты для ног, предназначенные для детских прогулочных колясок; муфты обгонные для наземных транспортных средств; муфты сцепления для наземных транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; накидки на приборную панель для транспортных средств; насосы воздушные [принадлежности для транспортных средств]; насосы для велосипедов; обивка внутренняя для транспортных средств; ободья колес велосипедов; окна для транспортных средств; опоры двигателей для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; очистители фар; парашюты; паромы [суда]; педали велосипедов; пепельницы автомобильные; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; повозки; повозки гужевые; погрузчики вилочные; погрузчики порталные; подголовники для сидений транспортных средств; подножки велосипедные; подножки для мотоциклов; подножки для транспортных средств; подстаканники для транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; подшипники [детали транспортных средств]; подъемники для горнолыжников; подъемники кресельные; покрышки для пневматических шин; полки спальные для транспортных средств; понтоны; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; приводы линейные пневматические или гидравлические для наземных транспортных средств; прикуриватели автомобильные; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей;

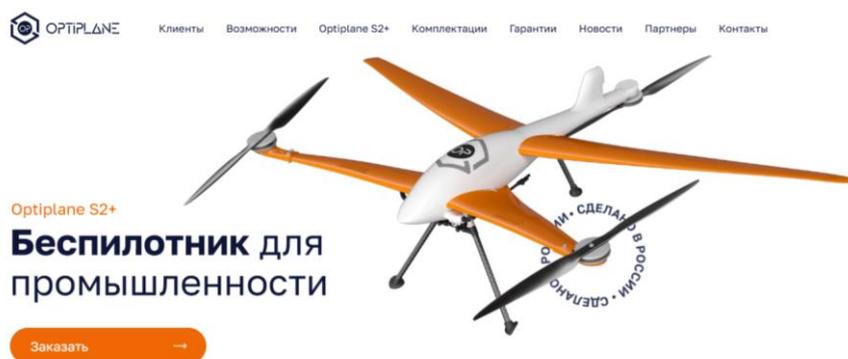
прицепы для перевозки велосипедов; прицепы к велосипедам; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; пушки для транспортировки; рамы велосипедов; рамы мотоциклов; рангоут [морской флот]; редукторы для наземных транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; рессоры подвесок для транспортных средств; роботы-доставщики самоуправляемые; рули; рули велосипедов; рули мотоциклов; ручки управления транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; рычаги сигнальные для транспортных средств; самокаты [транспортные средства]; самолеты; самолеты-амфибии; сани [транспортные средства]; сани спасательные; сани финские; сегменты тормозные для транспортных средств; седла для велосипедов; седла для мотоциклов; сетки багажные для транспортных средств; сетки предохранительные для велосипедов; сетки противомоскитные для детских прогулочных колясок; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; сильфоны для сочлененных автобусов; системы гидравлические для транспортных средств; скейтборды моторизированные; скутеры; скутеры водные [персональные плавсредства]; скутеры для лиц с ограниченными возможностями; скутеры самобалансирующиеся; снегоходы; составы железнодорожные подвижные; составы подвижные фуникулеров; спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; спойлеры для транспортных средств; средства санитарно-транспортные; средства транспортные автономные подводные для обследования морского дна; средства транспортные амфибийные; средства транспортные бронированные; средства транспортные вездеходные; средства транспортные водные; средства транспортные воздушные; средства транспортные для передвижения по болотам; средства транспортные для передвижения по земле, воздуху, воде или рельсам; средства транспортные для передвижения по снегу; средства транспортные на воздушной подушке; средства транспортные наземные автономные; средства транспортные с дистанционным

управлением для подводных инспекций; средства транспортные с дистанционным управлением, за исключением игрушек; средства транспортные электрические; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стапели наклонные для судов; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; суда спасательные; сумки для прогулочных колясок; сумки седельные для велосипедов; сцепки железнодорожные; сцепки прицепов для транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; тачки; тележки; тележки грузовые; тележки двухколесные; тележки для продуктов; тележки для рыбной ловли; тележки для шлангов; тележки железнодорожных вагонов; тележки литейные; тележки опрокидывающиеся; тележки решетчатые на роликах; тележки уборочные; тормоза для велосипедов; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; тракторы; трамваи; транспорт военный; транспортеры воздушные; трейлеры [транспортные средства]; трубы дымовые для судов; трубы локомотивные; турбины для наземных транспортных средств; уключины; унициклы самобалансирующиеся электрические; устройства для расцепления судов; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства натяжные для спиц колес; устройства опрокидывающие [части железнодорожных вагонов]; устройства рулевые для судов; утки швартовые [морские]; фуникулеры; фургоны [транспортные средства]; цепи для велосипедов; цепи для мотоциклов; цепи приводные для наземных транспортных средств; цепи противоскольжения; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; части ходовые транспортных средств; чехлы для детских прогулочных колясок; чехлы для запасных колес; чехлы для рулей транспортных средств; чехлы для седел велосипедов; чехлы для седел мотоциклов; чехлы для сидений транспортных средств; чехлы для транспортных средств; шасси автомобилей; шасси транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств, за исключением являющихся деталями моторов и двигателей; шейки осей; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для снегоочистителей; шины пневматические; шины сплошные для колес

транспортных средств; шипы для шин; шлюпбалки для судовых шлюпок; шлюпки; шпангоуты; щитки грязезащитные; щитки грязезащитные для велосипедов; эвакуаторы; электродвигатели для наземных транспортных средств; яхты.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, базируется на сведениях из сети Интернет.

На сайте, указанном в оспариваемом решении (<https://optiplane.ru/#Contacts>, <https://navigator.sk.ru/orn/1124157?ysclid=lumnq56oud918405037>), содержатся сведения о предлагаемом к продаже беспилотном летательном аппарате для промышленности с маркировкой «ОПТИПЛАНЕ»:



Данные материалы размещены на сайте от имени ООО «ОПТИПЛАНЕ АЭРОДИНАМИКА» (ОГРН 5408017296). Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «ОПТИПЛАНЕ АЭРОДИНАМИКА» зарегистрировано 04.10.2017 и имеет сокращенное наименование на английском языке - LLC «ОПТИПЛАНЕ AERODYNAMICS».

Отличительная часть начального слова фирменного наименования указанной организации тождественна заявленному обозначению «ОПТИПЛАНЕ».

На сайте: <https://fiop.site/infrastrukturnye-proekty/startupy/optiplane/>, приведенном в заключении по результатам экспертизы, размещена информация об ООО «ОПТИПЛАНЕ АЭРОДИНАМИКА», как о разработчике беспилотных летательных аппаратов с гибридной аэродинамической схемой для промышленного применения, серийное производство которых было запущено в 2019 году, что относится к периоду, предшествующему дате подачи заявки №2023733711.

Таким образом, исходя из информации Интернет-источников, приведенных в оспариваемом решении, обозначение «OPTIPLANE» использовалось ранее даты подачи заявки №2023733711 для индивидуализации товаров, представляющих собой беспилотные летательные аппараты. Кроме того, словесный элемент «OPTIPLANE» присутствует в составе фирменного наименования ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА» и используется как «головной брэнд» данной компании:



Необходимо отметить, 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.

Заявитель не отрицает факт присутствия в сети Интернет сведений о деятельности ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА» с использованием спорного обозначения.

Вместе с тем заявитель обращает внимание на то, что он придумал обозначение «OPTIPLANE» в 2015 году и являлся учредителем одноименной компании – ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» (ОГРН: 1155476059991), которая была зарегистрирована в 2015 году.

В этой связи заявитель ссылается на опубликованные в 2016 году статьи в журналах «The Guardian» и «ТЕХНОЛОГИИ», где представлена информация о заявителе (Яковченко К.Н.), как основателе стартап-компании «OPTIPLANE», которая специализируется на разработке беспилотных летательных аппаратов (<https://web.archive.org/web/20160105081357/https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jan/05/silicon-forest-putin-secret-weapon-global-tech-race-siberia-russia>; <https://web.archive.org/web/20160501123625/http://expert.ru/siberia/2016/15/pochtovyij-dron/>).

Также заявитель сообщил, что в 2016 году на сайте «ВЕСТИ НОВОСИБИРСК» был опубликован ролик, где Яковченко К.Н. представлен как

директор компании «ОПТИPLANE» (https://www.nsktv.ru/news/novye_tipy_bespilotnikov_280420161342/).

В журнале «РЕДКИЕ ЗЕМЛИ» в 2017 году вышла статья, содержащая информацию о разработке ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ» новой модели беспилотника с большой дальностью полета для профессионального аэромониторинга (<https://rareearth.ru/ru/news/20170825/03377.html>).

Анализ информации, содержащейся в перечисленных выше источниках, показал, что они не иллюстрируют деятельность заявителя с использованием спорного обозначения в качестве средства маркировки представленного на рынке товара, а лишь демонстрируют осуществление им подготовительной деятельности к последующему производству/продаже товаров.

Что касается, патента №2720746 на изобретение «Винтокрылый летательный аппарат» и патента №119647 на промышленный образец «Винтокрылый летательный аппарат», патентообладателем которых является ООО «ОПТИПЛЕЙН БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ», то данные охранные документы не являются документами, удостоверяющими исключительное право на средство маркировки товара. Кроме того, патенты на изобретение №2720746 и промышленный образец №119647 не содержат информации о спорном обозначении «ОПТИPLANE».

С учетом вышеизложенного на дату 21.04.2023 потребители были осведомлены об использовании обозначения «ОПТИPLANE» в качестве средства маркировки беспилотного летательного аппарата, изготовленного и продвигаемого на рынке ООО «ОПТИПЛЕЙН АЭРОДИНАМИКА».

Осуществление заявителем деятельности с использованием обозначения «ОПТИPLANE» именно в качестве средства маркировки товара, присутствующего на рынке и знакомого потребителям в связи с деятельностью ИП Яковченко К.Н., в исследуемый период не подтверждено.

Следовательно, указание заявленного обозначения на однородных товарах заявителя, действующего самостоятельно, приведет к дезориентации потребителей относительно источника происхождения товаров.

При таких обстоятельствах маркировка заявленным обозначением испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ, которые могут быть отнесены к аппаратам и транспортным средствам, перемещающимся по земле, воде, воздуху и их частям, может привести к неверному представлению потребителей об источнике происхождения товаров, следовательно, спорное обозначение не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2024.