

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.04.2006, поданное ООО «Торговый дом «Октябрьский», г. Липецк (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» по свидетельству № 296030, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» по заявке № 2005714431/50 с приоритетом от 16.06.2005 зарегистрирован 27.09.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за № 296030 на имя ЗАО «рынок «Октябрьский», г. Липецк (далее – правообладатель), в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов, образующих фантастичное словосочетание «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.04.2006, в котором выражена просьба признать регистрацию № 296030 товарного знака «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» сходен до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, имеющими более ранний приоритет (свидетельство № 274705 [1],

зарегистрированное для услуг 42 класса МКТУ, и свидетельство № 301081 [2], зарегистрированное для услуг 36, 41, 43 классов МКТУ).

В возражении также указано, что сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» и противопоставленного знака [2] показал их сходство до степени смешения графически и семантически, причем это утверждение подтверждено филолого-лингвистической экспертизой, проведенной доктором филологических наук, профессором кафедры русского языка и общего языкознания ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет».

Кроме того, в возражении отмечено, поскольку правообладатели оспариваемого и противопоставленных товарных знаков осуществляют свою предпринимательскую деятельность в Липецкой области, потребитель, проживающий в данном регионе Российской Федерации, подвергается опасности введения в заблуждение относительно производителя услуг 36 класса МКТУ на своей территории.

К возражению приложены:

- копии уставных документов ООО «Торговый дом «Октябрьский» на 6л. [3];

- копия филолого-лингвистической экспертизы на 4л. [4].

На заседании коллегии ППС лицо, подавшее возражение, представило дополнительно итоги интерактивного опроса, который проводился ООО Радио Рокс-Липецк в радиопрограмме «От среды до среды» среди жителей г. Липецка на 1л. [5].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- обозначение «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» является фантазийным сочетанием слов, которые обычно не сочетаются, что говорит о доминировании в данном словосочетании слова КУПОЛ;

- обозначение «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» фонетически, семантически и графически отличается от комбинированного обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака № 274705, кроме того, сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для неоднородных услуг, относящихся к разным классам МКТУ;

- обозначение «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству № 301081 «ОКТЯБРЬСКИЙ» являются словесными, но выполнены различными шрифтами, поэтому графическое сходство отсутствует;

- обозначение «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству № 301081 «ОКТЯБРЬСКИЙ» фонетически различны, поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, в котором логическое ударение падает на слово КУПОЛ, а противопоставленный знак – прилагательное;

- в рассматриваемые обозначения заложены различные идеи, что вызывает у потребителя различные ассоциации: в словосочетании «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» у потребителя услуг в первую очередь будут возникать ассоциации, связанные со словом «КУПОЛ», на которое падает логическое ударение и которое относится к области недвижимости, в то время как словесный элемент «ОКТЯБРЬСКИЙ» в противопоставленном товарном знаке в виде одного прилагательного вызывает неопределенный ряд ассоциаций, что позволяет сделать вывод о полном семантическом различии сравниваемых обозначений;

- доводы лица, подавшего возражение, относительно приобретения им значительной популярности среди жителей Липецкой области, а также относительно введения потребителя в заблуждение не подтверждено никакими документальными материалами, при этом правообладатель отмечает, что на дату приоритета он также имел законные права на фирменное наименование ЗАО рынок «ОКТЯБРЬСКИЙ», которое содержит оригинальный словесный элемент «октябрьский»;

- представленная лицом, подавшим возражение, филологолингвистическая экспертиза [4] делает вывод об идентичности (тождественности) обозначений «ОКТЯБРЬСКИЙ» и «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ», в то время как даже в самом возражении говорится только о сходстве обозначений, что указывает на недостаточный опыт и знания в сфере защиты интеллектуальной собственности специалиста, проводившего исследование.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил Лингвистическое заключение, проведенное Институтом Русского языка им. В.В. Виноградова, на 5л. [6], а также документы, подтверждающие законные права правообладателя на фирменное наименование ЗАО рынок «Октябрьский», включающие копии уставных документов и договоры на изготовление и размещение рекламной видеопродукции, информации рекламного характера на радио и телевидении, в газетах, наружной рекламы на 84 л. [7].

Правообладатель отметил, что представленный лицом, подавшим возражение, в качестве дополнительных материалов к возражению интерактивный опрос [5] не является источником, относящимся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем, согласно п. 2.5 Правил ППС не может быть принят во внимание.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2005714431/50 на регистрацию товарного знака (16.06.2005), правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, включающее словесные элементы «ОКТЯБРЬСКИЙ» и «КУПОЛ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 274705 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Торговый Дом «Октябрьский», расположенные по окружности. Изобразительная часть обозначения выполнена в виде стилизованной буквы «О», расположенной на фоне треугольника, который, в свою очередь размещен в центре окружности, вокруг которой расположены вышеуказанные словесные

элементы. Знак выполнен в черном, белом, желтом, красном цветовом сочетании. Словесные элементы «Торговый дом» исключены из охранных знаков. Знак зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Следует указать, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 274705 зарегистрированы в отношении неоднородных услуг, что позволяет признать знаки несходными до степени смешения без проведения анализа обозначений на тождество и сходство.

Противопоставленный товарный знак «ОКТЯБРЬСКИЙ» [2] по свидетельству № 301081 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Представленные сторонами лингвистические заключения [4] и [6] о сходстве обозначений «ОКТЯБРЬСКИЙ» и «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ», подписанные специалистами в области русского языка, содержат противоположные выводы, в силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не могла принять их во внимание при сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленного [2] товарных знаков.

Обозначение «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ», входящее в состав оспариваемого знака, представляет собой словосочетание, в котором слова «ОКТЯБРЬСКИЙ» и «КУПОЛ» связаны грамматически как существительное и прилагательное.

Однако смысловая связь слов в указанном словосочетании отсутствует, поскольку, слово *купол* не сочетается по стандартным правилам семантического сложения с семантикой прилагательного *октябрьский*, что отмечено как в отзыве правообладателя, так и в представленных заключениях [4] и [6].

Прилагательное *октябрьский* является производным от слова *октябрь*, который, согласно Толковому словарю русского языка, имеет следующие значения: 1. Десятый месяц календарного года, 2. Революционный переворот, совершенный в России в октябре 1917 года.

Соответственно прилагательное *октябрьский* имеет значения:

- связанный с десятым месяцем календарного года;
- связанный с революционным переворотом, совершенным в России в октябре 1917 года

(см. С.И. Ожегов, Н.И. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., «АЗЪ», 1992, с. 463).

Слово ОКТЯБРЬСКИЙ в сознании потребителей прежде всего ассоциируется со своим вторым значением - как относящийся к революционному перевороту, и именно в этом качестве оно приобрело символическое значение и давно и широко используется. Слово КУПОЛ (выпуклая крыша, свод в виде полушария, см. там же, с.322) ассоциируется с крышей строения, здания, т.е. с внешними характеристиками объекта, в данном случае, рынка «ОКТЯБРЬСКИЙ».

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что в словосочетании «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» именно слово «ОКТЯБРЬСКИЙ», стоящее в начальной позиции и занимающее доминирующее положение, является сильным элементом, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Принимая во внимание полное фонетическое вхождение слова ОКТЯБРЬСКИЙ в обозначение ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ, можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Оба сравниваемых знака являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами одного алфавита, что дополнительно усиливает их сходство.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, совпадают, в силу чего их однородность не вызывает сомнений и правообладателем не оспаривается.

Следует принять во внимание то обстоятельство, что правообладатель и лицо, подавшее возражение, осуществляют свою хозяйственную деятельность в одном городе, имеют в своих фирменных наименованиях одинаковую часть «ОКТЯБРЬСКИЙ», что дополнительно способствует возникновению ассоциаций между знаками.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [2] сходны до степени смешения, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.04.2006, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ» по свидетельству № 296030 недействительным полностью.

