

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 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.05.2006, поданное Открытым Акционерным Обществом «Автокомплект», г.Октябрьский, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ОКТАП» по свидетельству № 249091, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 249091 с приоритетом от 21.02.2002 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.06.2003 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТАТ», г.Самара (далее - правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ: аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; амперметры; анемометры; датчики; датчики измерительные; приборы измерительные; приборы, устройства для контроля скорости транспортных средств; спидометры.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ОКТАП».

В поступившем 15.05.2006 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку в виде обозначения «ОКТАП» на имя ООО «ИНСТАТ» неправомерно и не соответствует положениям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- исключительное право пользования товарным знаком в виде словесного обозначения «ОКТАП» на товары 09, 12 классов МКТУ было выдано Заводу по производству автоприборов, Башкирская АССР, г. Октябрьский на основании

заявки № 62900 с приоритетом от 11.09.1972; данное обстоятельство подтверждается свидетельством № 45668 от 27.06.1973;

- при регистрации товарного знака было представлено описание словесного обозначения «ОКТАП»: ОКТ – означает Октябрьский, город, где расположено объединение, АП – «Автоприбор», сокращенное название производственного объединения;

- в последующем на основании договоров об уступке (№ 50-11/9809 от 12.08.1999 и № 50-11/14360 от 08.11.2000) товарный знак по свидетельству № 45668 был уступлен сначала ЗАО «Автокомплект» (выдано свидетельство № 45668/1), затем ОАО «Автокомплект»;

- правовая охрана товарного знака в виде словесного обозначения «ОКТАП» была прекращена 11.09.2002;

- при представлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на имя ООО «ИНСТАТ» и установлении приоритета товарного знака от 21.02.2002, т.е. в момент действия товарного знака по свидетельству № 45668, ОАО «Автокомплект», был нарушен пункт 1 статьи 7 Закона, который предусматривает отказ в регистрации товарных знаков обозначениям, тождественным с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет;

- пункт 3 статьи 6 Закона предусматривает абсолютное основание для отказа в регистрации в качестве товарного знака: «не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы... способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя»;

- начиная с 1972 года по 2002 год предприятие ОАО «Автокомплект», являясь преемником по изготовлению продукции класса 09, выпускало и реализовывало автотракторное электрооборудование с товарным знаком «ОКТАП»;

- данное словесное обозначение предполагало, что данный товар изготовлен в городе Октябрьском на заводе «Автоприбор»;

- предоставление правовой охраны по данному товарному знаку ООО «ИНСТАТ» ввело и продолжает вводить в заблуждение потребителей относительно его изготовителя, что является абсолютным основанием для прекращения правовой охраны товарного знака.

На основании изложенного и в соответствии с пунктами 1.8, 2.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, а также статей 6, 7 Закона лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в виде словесного обозначения «ОКТАП».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- устав ОАО «Автокомплект» на 3л.;
- Свидетельство № 1608 от 27.08.99 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1л.;
- Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автокомплект» от 01.04.2002 на 1л.;
- Протокол Совета директоров ОАО «Автокомплект» от 11.03.2002 на 1л.;
- Свидетельство на товарный знак № 249091 на 1л.;
- распечатка с сайта Интернет <http://www.fips.ru> о регистрации № 249091 товарного знака «ОКТАП» на 1л.;
- решение о принятии к рассмотрению заявки № 2002704646/71 на 1л.;
- заявление ООО «ИНСТАТ» на регистрацию товарного знака «ОКТАП» на 1л.;
- решение о регистрации товарного знака «ОКТАП» по заявке № 2002704646/50 на 2л.;
- распечатка с сайта Интернет <http://www.fips.ru> о регистрации № 45668/1 товарного знака «ОКТАП» на 1л.;
- заявление на регистрацию товарного знака «ОКТАП» на имя Производственного объединения по выпуску автоприборов и специального

технологического оборудования «Автоприбор» с описанием товарного знака на 2л.;

- свидетельство № 45668 на товарный знак «ОКТАП» на 2л.;
- решение № 50-11/9809 от 02.07.99 о регистрации договора об уступке товарного знака по свидетельству № 45668 и Договор уступки на 2л.;
- Свидетельство № 45668/1 на товарный знак «ОКТАП» на 2л.;
- решение № 50-11/14360 от 08.11.2000 о регистрации договора об уступке товарного знака по свидетельству № 45668/1 и Договор уступки на 2л.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступлении возражения. До заседания коллегии Палаты по патентным спорам, а именно: 11.08.2006, им был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- дата регистрации товарного знака по свидетельству № 249091 – 18.06.2003, а охрана товарного знака заявителя была прекращена 11.09.2002;
- статья 7 Закона не была нарушена, и не имелось оснований для отказа в регистрации данного товарного знака;
- словесное обозначение «ОКТАП» не является фирменным наименованием (или его частью) ОАО «Автокомплект» и не указывает на место происхождения товара - город Октябрьский;
- обозначение «ОКТАП» не входит в перечень общеизвестных товарных знаков и не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком;
- основным показателем известности объектов прав третьих лиц является, в частности, факт их включения в энциклопедии и/или справочники, словари, широкое представление в периодических изданиях, в радио- и телевизионных передачах;
- поскольку у ООО «ИНСТАТ» было намерение создать сеть предприятий по всей территории России, то правообладатель выбрал словесное обозначение «ОКТАП», сокращенное от слова «ОКТАПОДЫ» - что означает спруты (см.

«Современный словарь иностранных слов», издательство «Русский язык», Москва, 1993, с. 421.

К Отзыву представлена копия Современного словаря иностранных слов, Москва, Русский язык, 1993, с.421.

На основании изложенного правообладатель считает, что представленная охрана товарному знаку «ОКТАП» по свидетельству № 249091 от 21.02.2002 правомерна и соответствует законодательству Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 21.02.2002 поступления заявки № 2002704646/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 по свидетельству № 249091 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент ОКТАП, выполненный оригинальным шрифтом русского алфавита. Буква «Т» выполнена в виде зонта, верхняя горизонтальная часть буквы представляет собой раскрытый его купол, покрывающий остальные буквы слова. Словесный элемент «ОКТАП» не является лексической единицей какого-либо языка и не имеет смыслового значения.

Противопоставленный словесный товарный знак «ОКТАП» по свидетельству № 45668 имеет также оригинальное графическое выполнение заглавными буквами русского алфавита.

Анализ фонетического сходства сравниваемых обозначений показал тождественность оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами русского языка, оценка по смысловому признаку сходства не представляется возможной.

Несмотря на некоторые графические отличия, сопоставляемые обозначения являются графически сходными, поскольку производят одинаковое зрительное впечатление.

Таким образом, фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о том, что эти обозначения являются сходными в целом.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки предназначены для маркировки однородных товаров 09 классов МКТУ. Следовательно, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем следует отметить следующее.

В соответствии со статьей 16 Закона регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство.

Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.

По ходатайству владельца для продления срока действия регистрации товарного знака ему может быть предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии уплаты дополнительной пошлины.

Противопоставленный товарный знак «ОКТАП» был зарегистрирован на имя ОАО «Автокомплект», Республика Башкортостан, г. Октябрьский (свидетельство № 45668, приоритет от 11.09.1972).

После неоднократных регистраций договоров об уступке товарного знака, а также продления срока действия указанной регистрации, данный срок действия товарного знака был продлен до 11.09.2002, а с учетом предоставленного дополнительного шестимесячного срока – до 11.03.2003. Поскольку в установленные сроки ходатайство о продлении срока действия регистрации товарного знака от владельца не поступило, правовая охрана товарного знака прекращена полностью 11.09.2002 (сведения об этом опубликованы 25.12.2001).

Решение о регистрации товарного знака по заявке № 2002704646/50 (свидетельство № 249091) принято 15.05.2003, т.е. на эту дату действие товарного знака по свидетельству № 45668 было прекращено (регистрация произведена 18.06.2003, дата публикации: 25.07.2003). Таким образом, вывод, сделанный экспертизой в решении, является правомерным.

Оспариваемый товарный знак «ОКТАП» не является обозначением, представляющим собой или содержащим элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя. Какие-либо конкретные материалы, доказывающие, что потребитель введен в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных товарным знаком «ОКТАП», лицом, подавшим возражение, представлены не были.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 2 статьи 6 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ОКТАП» по свидетельству № 249091.