

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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), рассмотрела возражение от 05.11.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №282396, поданное ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №282396 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.02.2005 по заявке №2004717777/50 с приоритетом от 06.08.2004 на имя ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ», Московская обл., г.Серпухов, в отношении товаров 13 класса МКТУ «огнестрельное оружие; боеприпасы; взрывчатые вещества; фейерверки».

В соответствии с договором об отчуждении исключительных прав, зарегистрированным Роспатентом 20.03.2009 за №РД0048264, товарный знак был уступлен ОАО «РАТЕП», Московская обл., г.Серпухов (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак, согласно данным заявки, представляет собой фантазийное словесное обозначение «ГИБКА», выполненное стандартным шрифтом в кириллице.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.11.2008 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №282396 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон). Данные основания для оспаривания рассматриваемой

регистрации №282396 были уточнены в процессе рассмотрения возражения от 05.11.2008 (смотри протокол от 28.05.2009).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «ГИБКА» по заявке №2007715976/50, заявленное на имя лица, подавшего возражение, сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «ГИБКА» по свидетельству №282396, в отношении однородных товаров 13 класса МКТУ;

- ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» основано в 1933 году и зарекомендовало себя как ведущее предприятие Министерства судостроительной промышленности в области радиоэлектронных разработок, в том числе радиоэлектронных систем управления и наведения оружием, ракетных и зенитных корабельных систем и комплексов как в нашей стране, так и за рубежом;

- работы по созданию автономного модуля самообороны (АМС) «Гибка» были развернуты в ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» в 2003 году во исполнение совместного Решения ВМФ и Роспрома РФ №711/5-2323 от 28.08.2003г.;

- для выполнения этого решения в/ч 42888 выдала исходные данные для разработки составной части ОКР «ЗК-96» по созданию автономного модуля самообороны с ракетными ПЗРК типа «Игла», шифр «Гибка»;

- в начале 2004 года было утверждено Решение о порядке проведения работ по автономному модулю самообороны (АМС), в котором ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» должно разработать эскизный проект и рабочую конструкторскую документацию опытного образца АМС за счет собственных средств предприятия;

- головным разработчиком и изготовителем всех модификаций изделия «Гибка» определено ОАО «МНИИРЭ «Альтаир»;

- на основании Указа Президента РФ от 02.09.2003 были согласованы и утверждены рекламный паспорт и паспорт экспортного облика установки ЗМ-47 «Гибка». С этого времени ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» потратило значительные средства на продвижение АМС «Гибка» на различного рода международных выставках, салонах и презентациях;

- ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» не сотрудничает с ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» и никаких договоров или соглашений, подтверждающих право этой организации на подачу заявки и регистрацию товарного знака «Гибка» на свое имя не заключало;

- ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» возможно является партнером ОАО «РАТЕП», с которым сотрудничает ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» на протяжении многих лет, в том числе и в изготовлении составных частей изделия «Гибка», что видно из прилагаемых документов;

- ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» также не заключало никаких договоров или соглашений с ОАО «РАТЕП» на регистрацию и использование товарного знака «Гибка»;

- таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №282396 вводит потребителя в заблуждение относительно разработчика и производителя изделия, поскольку ОАО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ» таковым не является.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №282396 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Решение №711/5-2323 от 28.08.2003 (1);
- исходные данные для выполнения составной части ОКР «ЗК-96» «Автономный модуль сверхмалой дальности с ракетами ПЗРК типа «Игла» (шифр «Гибка») (2);
- заключение по рекламному паспорту (3);
- рекламный паспорт (4);
- решение о порядке проведения работ по автономному модулю самообороны (АМС) (шифр «Гибка») (5);
- решение о назначении участников кооперации по разработке и изготовлению модификаций автономного модуля самообороны (АМС) «Гибка» (6);
- совместное решение №253/7-252 от 24.10.2006 (7);
- решение №253/7-363 от 25.04.2007 (8).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение от 05.11.2008, в котором указывалось следующее:

- под «изделием» ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» понимает Автономный модуль самообороны «Гибка» (далее – АМС «Гибка»), представляющий собой зенитно-ракетный комплекс (ракетное оружие, предназначенное для уничтожения воздушных средств нападения противника);

- таким образом, правообладатель оспариваемой регистрации полагает, что АМС «Гибка» можно отнести к товару 13 класса МКТУ «огнестрельное оружие», следовательно, утверждение лица, подавшего возражение, о способности ввести потребителя в заблуждение относительно разработчика и производителя изделия применимо только к товару «огнестрельное оружие», остальные товары 13 класса МКТУ к «изделию» не относятся;

- учитывая изложенное, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации №282396 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении товаров 13 класса МКТУ «боеприпасы и снаряды, взрывчатые вещества, фейерверки», является декларативным и необоснован;

- работы по разработке и созданию первого опытного образца зенитно-ракетного комплекса «Гибка» (ЗРК «Гибка») проводились в период с 1997 по 2002 гг. В указанных работах принимали участие следующие организации: войсковая часть №42888, войсковая часть №27177, ФГУП «Конструкторское Бюро Машиностроения», г.Коломна (далее – «КБМ»), ОАО «РАТЕП», ОАО «Конструкторское Бюро «Альтаир-Ратэп» (далее – КБ «Альтаир-Ратэп»);

- результатом выполнения государственного заказа стало изготовление экспериментального образца действующего изделия, которое было осуществлено ОАО «РАТЕП», что подтверждается представленными документами. ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» не принимал участие в выполнении работ ни в каком статусе, ни в роли головного изготовителя, ни в роли соисполнителя;

- производство экспериментального образца по результатам НИЭР, проведенных в 1996-2001 гг., а также производство модифицированного образца ЗРК «Гибка» в период с 2003 по 2005 гг. выполнялось ОАО «РАТЕП»;

- регистрация товарного знака «Гибка» не нарушала и не могла нарушить прав ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» как производителя товара «огнестрельное оружие», т.к. ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» не являлся производителем огнестрельного оружия;

- единственным потребителем товара «огнестрельное оружие», вводимого в гражданский оборот на территории РФ, является государство РФ. В этой связи потребитель не может быть введен в заблуждение относительно товара;

- турельная установка под названием «Гибка» экспонировалась на выставках, где государство, утвердив содержание брошюр, точно распределило роли разработчика (ОАО «МНИИРЭ «Альтаир») и изготовителя (ОАО «РАТЕП»);

- таким образом, в приведенных документах отражена осведомленность государства о существовании на территории РФ турельной установки «Гибка», а также о ее возможных модификациях. Данная установка не является объектом государственной тайны РФ, в связи с чем разрешено её экспонировать за пределами государственной границы РФ.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 05.11.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №282396.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- справочные материалы из Большой советской энциклопедии, Интернет-издание на [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru) (9);

- страницы из Краткой Российской энциклопедии, М., Большая Российская энциклопедия ОНИКС 21 век, 2003г., том 1 и том 2 (10);

- выдержки из статей Конституции Российской Федерации (11);

- копия переписки между ОАО «РАТЕП» и ООО «Новая Городская Типография», счета (12);

- копия брошюры «Военно-морской салон 2005», приложения и счета (13);

- копия брошюры «Lima Aerospace 2005», приложения, счета (14);
- копия брошюры «Радиотехническое предприятие «РАТЕП» (15).

Кроме того, правообладателем был представлен следующий пакет документов: участие ОАО «РАТЕП» в международных выставках (16), публикации в журналах (17), информация об изготовлении буклетов (18), рекламных листовок (19), выдержки из Нового политехнического словаря (20), счета (21), платежные поручения (22), буклеты (23), протоколы совещания (24), отчеты (25), деловая переписка (26), акты (27).

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

С учетом даты приоритета (06.08.2004) оспариваемой регистрации №282396 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №282396 представляет собой словесное обозначение «ГИБКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цвете. Правовая охрана знаку

предоставлена в отношении товаров 13 класса МКТУ «огнестрельное оружие; боеприпасы; взрывчатые вещества; фейерверки».

Оспариваемый словесный товарный знак «ГИБКА» по свидетельству №282396 сам по себе не несет указания на товар или его производителя, в силу чего не способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Представленные документы (1-8) показывают, что с 2003 года лицо, подавшее возражение, выполняло работы по созданию турельной установки ЗМ-47 «Гибка» для ПЗРК типа «Игла». Турельная установка ЗМ-47 «Гибка» предназначена для обеспечения наведения и дистанционного пуска ракет типа «Игла» в интересах защиты надводных кораблей водоизмещением от 200 тонн и выше в зоне сверхмалой дальности от атак средств воздушного нападения противника в условиях естественных (фоновых) и искусственных помех. В аппаратуре установки «Гибка», включая эксплуатационную документацию, не содержится сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно решению (6) головным разработчиком всех модификаций изделия «Гибка» является ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», а изготовителем и поставщиком серийных образцов всех модификаций изделия «Гибка» - ОАО «Ратеп». Документы о том, что ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» осуществляет производство товара «Гибка» представлены не были. В этой связи у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что до даты подачи заявки обозначение «Гибка» ассоциировалось непосредственно с продукцией лица, подавшего возражение. Введение в заблуждение потребителя относительно разработчика продукции не предусмотрено законодательством в качестве основания для оспаривания регистрации товарного знака.

Напротив, правообладателем представлены документы (12-15), которые подтверждают, что изготовителем турельной установки ЗМ-47 для ПЗРК типа «Игла» «Гибка» является ОАО «Ратеп». Начиная с 2005 года ОАО «Ратеп» активно рекламирует вышеуказанную установку посредством публикации в журналах, газетах, рекламных буклетах, листовках, а также принимает участие в Международных выставках, таких как, например: Международная выставка техники военно-воздушных и военно-морских сил «LIMA'2005» (Малайзия, о.Лангкави, 2005г.), Международная

авиакосмическая выставка «FIDAE'2006» (г.Сантьяго, Чили 2006 г.), Международная выставка военно-морской техники и вооружения «Euronaval-2006», (Франция, г.Ле Бурже, 2006г.), 3-й Международный военно-морской салон «МВМС-2007», Санкт-Петербург, 2007г., Международная выставка В и ВТ «DSA-2008», Куала-Лумпур, Малайзия, 2008г., Международная выставка «Defendory International'2008», Греция, г.Афины, 2008 и т.д., о чем свидетельствуют документы (16-27).

Учитывая вышеизложенное довод лица, подавшего возражение, не подтвержден фактическими данными, что позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №282396 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.11.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №282396.**