

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, рассмотрела возражение от 26.01.2007, поданное ЗАО «Октябрьский», г. Липецк (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака «ОКТЯБРЬСКИЙ» по свидетельству № 301081, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ОКТЯБРЬСКИЙ» по заявке № 2004729243/50 с приоритетом от 17.12.2004 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.02.2006 за № 301081 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Октябрьский», г. Липецк, в отношении услуг 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно приведенному в материалах заявки описанию вышеуказанный товарный знак «Октябрьский» является словесным обозначением.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.01.2007 изложено мнение о том, что регистрацию товарного знака по свидетельству № 301081 следует признать недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 и пунктами 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 20-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 162200, имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных услуг, за исключением услуг 43 класса МКТУ «прокат мебели, столового белья и посуды; ясли детские»;

- звуковое сходство оспариваемого товарного знака «ОКТАБРЬСКИЙ» и противопоставленного товарного знака «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» основано на совпадении частей по элементу «ОКТЯБРЬ»;

- смысловое сходство определено на основании подобия заложенных в словах «ОКТАБРЬСКИЙ» и «ОКТЯБРЬ» понятий, идей на которые падает логическое ударение: Октябрьский – десятый месяц календарного года, относящийся к Великой Октябрьской социалистической революции (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 2000, с.711; Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова, Москва, Вече, Мир книги, 2001, т.2, с.193);

- слово «красный» имеет следующие значения: имеющий окраску одного из основных цветов спектра, цвет крови; покрасневший от прилива крови к коже; относящийся к революционной деятельности, революционный, связанный с Советским строем, с Красной Армией таким образом, фиксированное слово «октябрь» грамматически сочетается с о словесным значением слова «красный», как относящийся к Великой социалистической революции в октябре 1917 года;

- в соответствии с правилами русского языка логическое ударение в словосочетании, состоящем из прилагательного и существительного, падает на существительное, которое является главным словом в словосочетании и определяет его смысловое значение, следовательно, в противопоставленном товарном знаке слово «октябрь» является наиболее сильным, доминирующим элементом в словосочетании, именно на него падает логическое ударение;

- на основании вышеизложенного можно сделать вывод о сходстве до степени смешения сопоставляемых товарных знаков «Красный Октябрь» и «ОКТАБРЬСКИЙ»;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку «ОКТАБРЬСКИЙ» относится к обозначениям, указывающим на место производства или сбыта в частности, обозначениям, состоящим из географических названий, которые могут быть восприняты как место нахождения изготовителя товара;

- местонахождение правообладателя товарного знака «ОКТЯБРЬСКИЙ» - Октябрьский район г.Липецка, следовательно, обозначение «ОК ТЯБРЬСКИЙ» может восприниматься и воспринимается потребителем как указание на место нахождения предприятия, место указания услуг, по этому предоставление правовой охраны товарному знаку «ОКТЯБРЬСКИЙ» противоречит пункту 1 статьи 6 Закона;

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку произведено в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона, поскольку «ОКТЯБРЬСКИЙ» воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, - Закрытого акционерного общества рынок «Октябрьский», права на которое у него возникло 11.07.2000, т.е. ранее даты приоритета (17.12.2004) оспариваемого товарного знака;

- право на охраняемое в Российской Федерации фирменное наименование Закрытое акционерное общество рынок «Октябрьский» зарегистрировано в отношении услуг, однородных услугам, указанным в перечне регистрации № 301081: в отношении услуг 36 класса МКТУ - операции с недвижимостью, услуги по финансовому посредничеству, услуги финансовые специализированные, услуги информационно-консультативные; в отношении услуг 43 класса МКТУ - обеспечение временного пребывания, обеспечение едой;

- лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием Закрытое акционерное общество рынок «Октябрьский» осуществлял предпринимательскую деятельность 5 лет до даты подачи заявки № 2004729243/50, поэтому его фирменное наименование хорошо известно жителям Липецка и Липецкой области в результате его предпринимательской, общественной деятельности и широкой рекламе.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 30081 недействительным в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- Распечатка свидетельства № 162200 с сайта <http://www.fips.ru> на 14л.[1];

- Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 2000, с.711 2 л. [2];
 - Толковый словарь русского языка, под ред. Д.Н.Ушакова, Москва, ВЕЧЕ, Мир книги, 2001, т.2, с.193, 467 на 4 л. [3];
 - Лингвистическое заключение профессора Института русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии наук А.Н.Баранова на 5 л. [4];
 - Филолого-лингвистическая экспертиза профессора ГОУ «Липецкий государственный педагогический университет» Е.А.Поповой на 4 л. [5];
 - В.В.Лопатин, Л.Е.Лопатина, Русский толковый словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1997, с.251 на 2 л. [6];
 - Толковый словарь русского языка конца XX века Санкт-Петербург, ФОЛИО-ПРЕСС, 1998, с.338, 339 на 3л.[7];
 - Выдержки из решений ППС на 3л. [8];
 - Распечатка с сайта <http://www.fips.ru> на 1л.[9];
 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.03.1997 на 1л. [10];
 - Карта г. Липецка на 1л. [11];
 - Свидетельство Регистрационной палаты г.Липецка № 4737 от 11.07.2000 на 1л. [12];
 - Устав Закрытого акционерного общества рынок «Октябрьский» на 3л. [13];
 - Справка Директора ЗАО рынок «Октябрьский» на 1л. [14];
 - Договоры об оказании рекламных услуг и акты сдачи-приёмки на 56л. [15];
 - Диплом победителя смотра-конкурса «Рождественский калейдоскоп» на 1л. [16];
 - Договоры аренды и субаренды оборудованного торгового места на 14л. [17].
- До заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены следующие материалы:
- С.И.Ожегов, Словарь русского языка, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1989, с.449 на 2л.[18];

- С.И.Ожегов, Словарь русского языка, Москва, 1997, с.373 на 2л.[19];
- Словарь современного русского литературного языка, Москва-Ленинград, издательство АН СССР, 1959, т.8, с.830 на 2л. [20];
- О.Б.Сиротинина, Порядок слов в русском языке, Москва, УРСС, 2003, с.6,7 на 2л.[23].

На заседании коллегии Палаты оп патентным спорам, состоявшемся 10.07.2007, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ОКТЯБРЬСКИЙ» и противопоставленного товарного знака «Красный Октябрь», проведенный согласно основным критериям сходства обозначений, изложенным в пункте 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством Юстиции России 25.03.2003 за № 4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила), показал следующее:

- различное графическое написание придаёт существенное различие спорным товарным знакам, кроме того, визуальное сходство отсутствует за счёт разного количества входящих словесных элементов: оспариваемый товарный знак состоит из одного слова «ОКТЯБРЬСКИЙ», а противопоставленный товарный знак выполнен в виде словосочетания из двух слов «Красный Октябрь», следовательно, графическое сходство отсутствует;

- звуковое сходство также отсутствует, т.к. словосочетание «Красный Октябрь» состоит из двух слов, а оспариваемый товарный знак «ОКТЯБРЬСКИЙ» - из одного слова, вхождения одного обозначения в другое нет;

- нельзя усматривать смысловое сходство в спорных товарных знаках, т.к. «смысловое значение слова «Красный октябрь» у части потребителей ассоциируется с известной фабрикой, производящей конфеты, а у другой части потребителей с кондитерской фабрикой и с ...«революционным переворотом»; однако «в настоящее время исторические события уходят на второй план и

основные потребители продукции кондитерской фабрики «Красный Октябрь» скорее воспринимает это обозначение как производителя шоколада «АЛЕНКА», а не историческое событие»;

▪ анализ перечня услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показывает, что сходство товарных знаков можно рассматривать только в отношении 36 и 41 классов, но не все услуги, указанные в этих классах, являются однородными;

- на основании вышеизложенного можно сделать однозначный вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «ОКТЯБРЬСКИЙ» может быть воспринят потребителем как указание на место оказания услуг, нельзя считать убедительным, поскольку никогда названия районов населённых пунктов не относились к географическим названиям; кроме того, административные обозначения могут меняться, как и местонахождение владельца товарного знака, так в настоящее время ООО «Торговый дом Октябрьский» находится в Левобережном районе г. Липецка, что подтверждается сведениями ФНС России г. Липецка;

- ООО «Торговый дом Октябрьский» зарегистрировано как юридическое лицо 20.03.1997, т.е. ранее даты регистрации ЗАО рынок «Октябрьский», которое зарегистрировано как юридическое лицо 11.07.2000;

- представленные лицом, подавшим возражение, договоры на рекламу не могут являться доказательством известности ЗАО рынок «Октябрьский» в силу того, что в этих материалах отсутствуют рекламные модули, что не позволяет судить об объектах рекламы; в рамках рекламной кампании могли рекламировать товары или услуги тех лиц, которым ЗАО рынок «Октябрьский» предоставлял аренду (субаренду) торговых мест; договоры субаренды носят предварительный характер и являются договорами о намерениях;

- правообладатель товарного знака «Красный Октябрь» не считает регистрацию № 301081 произведённой в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона и не предпринимает никаких действий по аннулированию указанной регистрации.

На основании вышеизложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству № 30081 в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.

К Отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

- Свидетельство № 2514 Регистрационной палаты Администрации г.Липецка на 1л.[24];

- Свидетельство о прекращении деятельности предприятия ОАО «Торговый Дом «ОКТЯБРЬСКИЙ» на 1л.[25];

- Решение акционера ОАО «Торговый Дом «Октябрьский» от 14.09.1998 на 1л.[26];

- Передаточный акт от 21.09.1998 на 1л.[27];

- Устав ООО «Торговый Дом «Октябрьский» на 3л. [28];

- Свидетельство № 3407, выдано Регистрационной палатой Администрацией г.Липецка на 1л.[29];

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Министерства Российской Федерации по налогам и сборам на 1л.[30];

- Изменения в Уставе ООО «Торговый Дом «Октябрьский» на 1л. [31];

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.01.2007 № 23.01.2007 на 6л.[32].

Лицо, подавшее возражение, представило на заседании коллегии состоявшемся 10.07.2007, Решение Арбитражного суда Липецкой области от 26.06.2006 по Делу № А 36-1038/2006.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.12.2007, представитель правообладателя представил Дополнение к Отзыву на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку № 301081, доводы которого, в основном, повторяют доводы, изложенные в Отзыве. Кроме того, им представлена копия Географического энциклопедического словаря, Москва, Советская энциклопедия, 1988, с.54 [33].

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

С учетом даты (17.12.2004) поступления заявки № 2004729243/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место способ их производства или сбыта.

К обозначениям, указывающим на место производства или сбыта товаров, относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт (2.3.2.3) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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 (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 а - в) Правил.

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

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова «ОКТЯБРЬСКИЙ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

«ОКТЯБРЬСКИЙ» – 1. *Прил.* к октябрь. Октябрьский день. 2. *Прил.*, по значению связанное с Великой Пролетарской революцией в октябре 1917 [2], [3].

Таким образом, слово «ОКТЯБРЬСКИЙ» может иметь два различных семантических значения. Однако с учётом услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «ОКТЯБРЬСКИЙ», и без как-либо дополнительных сведений или указаний нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься потребителем как относящийся к Великой Октябрьской революции. Следует также согласиться с мнением правообладателя относительно того, что в настоящее время исторические события, касающиеся Великой Октябрьской революции, «уходят

на второй план» (день 7 ноября – День Великой Октябрьской революции теперь не отмечается). Каких-либо доказательств того, что потребитель воспринимает товарный знак «ОКТЯБРЬСКИЙ» именно в связи с этим историческим событием, представлено не было.

Довод о том, что обозначение «ОКТЯБРЬСКИЙ» является обозначением, состоящим из географического названия, и будет восприниматься потребителем как указание на место оказания услуг, не может быть признан обоснованным в силу того, что «ОКТЯБРЬСКИЙ» не является географическим названием или названием географического объекта [33]. Название района в г.Липецке «ОКТЯБРЬСКИЙ» относится к административным обозначениям, которые могут меняться. Основания для вывода о том, что российский потребитель связывает обозначение «ОКТЯБРЬСКИЙ» именно с районом «ОКТЯБРЬСКИЙ» в г.Липецке, отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для признания неправомерным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «ОКТЯБРЬСКИЙ» по абсолютным основаниям.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» по свидетельству № 162200 ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «ОКТЯБРЬСКИЙ» и противопоставленный товарный знак «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» не являются фонетически сходными по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, количеству близких и совпадающих звуков, количеству гласных и согласных букв, их расположению, а также нет основания одного обозначения в другое, что обуславливает отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Семантика слова «ОКТЯБРЬСКИЙ» определяется смысловым значением данного слова ([2], [3]). Однако, как уже отмечалось выше, в настоящее время события, относящиеся к Великой Октябрьской революции, утратили своё историческое значение и без каких-либо дополнительных слов, указаний слово «ОКТЯБРЬСКИЙ» не воспринимается как относящееся к Великой Октябрьской революции. Во всяком случае материалов, доказывающих обратное, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Противопоставленный товарный знак «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» за счет наличия в его составе слова «КРАСНЫЙ» имеет определённое смысловое значение, связанное с революцией ([2], [7], [8]). Кроме того, указанное словосочетание хорошо известно российскому потребителю как название Московской кондитерской фабрики.

Различаются эти обозначения визуально за счет разного количества входящих в них элементов, использования различного написания слов («ОКТЯБРЬСКИЙ» выполнен стандартным шрифтом, «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» - оригинальным), что создаёт различное зрительное впечатление в целом. Сказанное обуславливает вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых товарных знаков.

Отсутствие фонетического, смыслового и графического сходств сопоставляемых товарных знаков свидетельствует об отсутствии сходства знаков.

В силу отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков нет оснований для проведения сравнительного анализа перечней услуг с целью определения их однородности.

Из изложенного следует, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Следует заметить, что в материалах, представленных лицом, подавшим возражение, а именно: «Лингвистическом заключении» специалиста Института русского языка имени В.В.Виноградова [4], «Филололингвистической экспертизе», проведенной профессором ГОУ «Липецкий государственный педагогический университет» [5], оспариваемый товарный знак сравнивается с

иным товарным знаком («ОКТЯБРЬСКИЙ КУПОЛ»), в силу чего указанные материалы не могут быть приняты во внимание при выводе о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В возражении указаны и иные мотивы для признания действительным предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака, установленные пунктом 3 статьи 7 Закона, а именно воспроизведение в товарном знаке части фирменного наименования, принадлежащего лицу, подавшему возражение.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, признание исключительного права на товарный знак по свидетельству № 301081 приводит к нарушению более ранних исключительных прав на фирменное наименование, принадлежащих ЗАО рынок «Октябрьский» с 11.07.2000 ([12], [13]), ущемляя его право на словесную составляющую «ОКТЯБРЬСКИЙ».

Вместе с тем представленные в Палату по патентным спорам документы [24]-[32] свидетельствуют о том, что право на фирменное наименование, включающее элементы «Торговый Дом «ОКТЯБРЬСКИЙ», возникло у правообладателя товарного знака «ОКТЯБРЬСКИЙ» 20.03.1997, когда было учреждено и зарегистрировано в регистрационной палате администрации г. Липецка Открытое акционерное общество «Торговый Дом «Октябрьский» [24]. В 1998г. общество было реорганизовано путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, сохранив при этом оригинальную часть своего наименования «Торговый Дом «Октябрьский» [26], [27], [29], [30].

В связи с изложенным следует отметить, что наличие у правообладателя товарного знака «ОКТЯБРЬСКИЙ» исключительного права на фирменное наименование, возникшее ранее исключительного права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, приводит к отсутствию нарушения прав лица, подавшего возражение.

Кроме того, следует отметить, что указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- товарный знак тождественен фирменному наименованию или его части;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета товарного знака;
- товары (услуги), в отношении которых используется фирменное наименование, и в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны.

Однако лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства того, что его фирменное наименование известно потребителю в отношении услуг, однородных услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Указанное позволяет признать необоснованным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана предоставлена в нарушение абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ОКТЯБРЬСКИЙ» по свидетельству № 301081.