

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 20.12.2005, поданное ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», г. Ижевск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «АКСИОН» по свидетельству № 292770, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «АКСИОН» по заявке № 2004711020/50 с приоритетом 20.05.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.07.2005 за № 292770 на имя ООО «ППФ «ИнфоКомСервис», г. Ижевск (далее - правообладатель), в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «АКСИОН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.12.2005 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «АКСИОН» по свидетельству № 292770 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак тождественен оригинальной части фирменного наименования предприятия ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», которое было зарегистрировано и получило правовую охрану на последнее фирменное наименование в апреле 1998 года, при этом в процессе переименования предприятия в период с 1994 по 1998 г.г. оригинальное наименование «АКСИОН» сохранялось и включалось во все его фирменные наименования;

- при участии ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» в период с 1995 по 2004 г.г. создана группа предприятий (в т.ч. ОАО «Аксион-Принт», ООО «Аксион-Строй», ООО «Аксион-Транс», ООО «Аксион-Медтехника», ООО «Аксион-Связь» и другие), которые организационно составляют холдинговую компанию, поддерживающую единый фирменный стиль;

- единый фирменный стиль предприятий, входящих в холдинг, поддерживается не только включением в их наименования оригинального обозначения «АКСИОН», но и единым стилем в оформлении рекламной, полиграфической продукции, оформления компьютерных сайтов, содержащих информацию о предприятии;

- на предприятии ведутся работы по разработке, созданию технической документации, запуску в серийное производство, продвижению на рынки сбыта и реализации потребителям широкого круга товаров народного потребления, которые маркировались элементом фирменного наименования «Аксион»;

- продукция с фирменным наименованием «Аксион» неоднократно представлялась на различных выставках, где, в том числе заключались контракты на поставку продукции, т.е. продукция предприятия широко известна потребителям, а само обозначение «Аксион» стало ассоциироваться у потребителей с продукцией, производимой предприятием ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», в связи с чем маркировка товаров оспариваемым товарным знаком «АКСИОН» по свидетельству №292770 будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку «АКСИОН» по свидетельству № 292770.

К возражению приложены следующие документы:

- копия товарного знака № 292770 на 1л. [1];
- копия Постановления № 508 от 26.05.1994 на 1л. [2];
- копия Постановления № 459/1 от 19.04.1996 на 1л. [3];
- копия Постановления № 1627 от 15.11.1996 на 1л. [4];
- копия Постановления № 568/3 от 28.04.1997 на 1л. [5];

- выписка из личного дела В.Г. Сосунова на 1л. [6];
- копии договоров на реализацию продукции предприятиями холдинговой компании и гарантийные письма на 16л. [7];
- информация о предприятии из Интернет (Copyright © 2002) на 22л. [8];
- рекламный буклет продукции предприятия - производство медицинской техники, на английском языке на 1л. [9];
- рекламные буклеты продукции предприятия – каталог продукции предприятия на английском и русском языках (© «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг, 1999) - 2 брошюры [10];
- рекламный буклет продукции - каталог бытовой техники на 2л. [11].

Правообладатель был в установленном порядке ознакомлен с возражением и представил отзыв от 15.06.2006 и дополнение к нему от 10.11.2006, где, выражая несогласие с доводами возражения, указал следующее:

- ОАО «Ижевский мотозавод «АКСИОН-ХОЛДИНГ» (лицо, подавшее возражение) на момент регистрации оспариваемого товарного знака как юридическое лицо не являлся производителем товаров по оспариваемым рубрикам и не имеет на свое имя соответствующих сертификатов и лицензий в отношении однородных товаров, в связи с чем не может быть участником спора и, следовательно, ссылка на пункт 3 статьи 7 Закона необоснованна;

- обозначение «АКСИОН» не тождественно фирменному наименованию ОАО «Ижевский мотозавод «АКСИОН-ХОЛДИНГ», и доводы возражения в отношении смешения предприятий и введения в заблуждение потребителя беспочвенны;

- ОАО «Ижевский мотозавод «АКСИОН-ХОЛДИНГ» не планировал использовать для продвижения своей продукции знак «АКСИОН», свидетельством чего является уступка ранее принадлежащего ему товарного знака «АКСИОН/АХИОН» по свидетельству № 109647 другому лицу;

- термин «Аксион» широко используется в фирменных названиях различных широко известных организаций и для маркировки их продукции и услуг, в связи с чем не ассоциируется с лицом, подавшим возражение.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- список найденных в Интернете предприятий, содержащих в своем названии слово «АКСИОН» на 3л. [12];
- сертификаты соответствия на комплекс реанимационный КРН-02 «Аксион», дефибрилятор-монитор ДКИ-Н-08 –Аксион-Х, электрокардиограф одноканальный ЭК1Т-07 «АКСИОН» (изготовитель ОАО «Завод медицинской техники», г. Ижевск) и регистрационные удостоверения к ним на 6л. [13];
- сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на бытовую технику производства ОАО «Аксион-Электро» на 8л. [14].

От лица, подавшего возражение, в дополнение к возражению от 20.12.2005 на заседании коллегии ППС были представлены следующие документы:

- свидетельство о постановке на учет юридического лица ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации на 1л. [15];
- договоры об оказании услуг между ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» и предприятиями, входящими в холдинг (2002 – 2003 гг.) на 63л. [16];
- свидетельство о государственной регистрации и устав ОАО Концерн «Аксион» на 4л. [17];
- рекламные буклеты ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» на 4л. + 3 брошюры [18];
- выдержки из книги Е.Ф. Шумилова «АКСИОН - «ЗАМОК». Ижевский мотозавод: люди и традиции, машины и приборы 1933-2003, Ижевск, «Удмуртский университет», 2003 на 5л.[19];
- справка о реализации бытовой техники под торговой маркой «АКСИОН» за 2004 – 2005 гг. на 2л.[20].
- копии публикаций в периодической печати (ВЕСТНИК министерства промышленности и транспорта Удмуртской Республики, б/д; Строительство и городское хозяйство Удмуртской Республики № 7, 2004; Российская Федерация

сегодня, октябрь, 2005; СДЕЛАНО в УДМУРТИИ, №1 (2), 2006; Военный ПАРАД в УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. Специальный выпуск, 1997 на 14л.[21].

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

С учетом даты 20.05.2004 поступления заявки № 2004711020/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 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 № 292770 представляет собой словесное обозначение «АКСИОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак охраняется в черно-белом цветовом сочетании.

Согласно документам, представленным к возражению [1]-[5], [15] Государственное предприятие «Ижевский мотозавод» Постановлением исполкома Октябрьского районного Совета народных депутатов Удмуртской Республики № 508 от 26.05.1994 было перерегистрировано в АООТ «Аксион». В дальнейшем указанное предприятие неоднократно переименовывалось, однако оригинальная часть фирменного наименования «АКСИОН» сохранялась и включалась во все фирменные наименования. Последнее фирменное наименование лица, подавшего возражение, ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» было отражено в новой редакции Устава предприятия, зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Октябрьского района г. Ижевска № 568/3 от 28.04.1997 и внесено 18.07.2002 в Единый Государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) под № 18 1322835 и, таким образом, получило правовую охрану на территории Российской Федерации ранее даты подачи 20.05.2004 оспариваемой регистрации товарного знака «АКСИОН».

Таким образом, как отмечено в возражении, оспариваемый словесный товарный знак включает словесное обозначение «АКСИОН», которое тождественно оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Помимо указанного обстоятельства другим условием, препятствующим регистрации обозначения в качестве товарного знака, согласно положению пункта 3 статьи 7 Закона, является однородность товаров и услуг, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак.

Представленная информация [8] указывает, что лицо, подавшее возражение, представляет собой многопрофильное объединение, в состав которого входят более 30 дочерних обществ и филиалов, производящих широкий ассортимент разнообразной продукции, в том числе продукции специального назначения, производственно-технического назначения, оснастки и инструмента, аппаратуры связи, медицинской техники, бытовых товаров, и т.д.

Входящие в состав холдинга предприятия в своей производственной и коммерческой деятельности поддерживают единый фирменный стиль холдинговой компании, в том числе в оформлении рекламной и полиграфической продукции, при этом на всех выпускаемых товарах гражданского назначения, упаковках, этикетках выпускаемых товаров гражданского назначения указывается фирменное наименование «Аксион», оформленное в едином фирменном стиле. Указанное закреплено в представленных договорах, заключенных между лицом, подавшим возражение, и предприятиями, входящими в холдинг [16].

Согласно представленным сведениям [7] – [11], [18] – [20] лицо, подавшее возражение, и предприятия, входящие в холдинг, выпускают широкий спектр товаров различного назначения, в том числе товары, однородные товарам 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «АКСИОН», в частности, сеялки и посевные агрегаты, грабли, ножевые изделия, садово-огородный инвентарь, орудия сельскохозяйственные с ручным управлением, ручные инструменты и инструменты с ручным приводом; оборудование и приборы, в том числе, устройства для управления лифтами; прицелы оптические для огнестрельного оружия; теплообменники; бытовую технику, в том числе, электромясорубки, овощерезки, соковыжималки, электрочайники, пылесосы, электросушилки, электротепловентиляторы, посуду для СВЧ. Однородность указанных товаров и товаров, включенных в перечень оспариваемого знака «АКСИОН» по свидетельству № 292770, обусловлена принадлежностью их к одному виду и роду, одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Товары народного потребления и бытового назначения, произведенные входящими в холдинг предприятиями, реализуются под фирменным наименованием «АКСИОН» как на территории Российской Федерации, так и в странах ближнего зарубежья [20].

Следует указать, что лицо, подавшее возражение, играет существенную роль в реализации программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы, которая определяет стратегию по обеспечению роста валового регионального продукта. В рамках этой программы предполагается дальнейший рост объемов производства продукции, в том числе освоение новых видов продукции [21].

Представленные информационные материалы свидетельствуют о том, что товары, маркированные фирменным наименованием «АКСИОН», произведенные входящими в холдинг предприятиями, сформировали у потребителя устойчивую ассоциативную связь между этим обозначением и производителем товаров, в лице холдинга, в силу чего можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак «АКСИОН» по свидетельству № 292770, правообладателем которого является предприятие, расположенное в том же регионе (г. Ижевск), способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Относительно доводов правообладателя об использовании слова «Аксион» в составе фирменных наименований многих юридических лиц, изложенных в отзыве, следует указать, что в представленных сертификатах [13] - [14] в качестве производителя указаны предприятия (ОАО «Завод медицинской техники», ОАО «Аксион-Электро»), входящие в холдинг, связанные с ним договорными и хозяйственными отношениями, что подтверждено документами [16]. Что касается товарного знака № 109647, то принадлежность его иному лицу не позволяет признать за правообладателем наличие старшего права на обозначение «АКСИОН».

Таким образом, регистрация товарного знака «АКСИОН» по свидетельству № 292770 произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 20.12.2005 и признать
недействительным предоставление правовой охраны товарному
знаку «АКСИОН» по свидетельству № 292770 полностью.**