

Палата по патентным спорам Роспатента в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее – правила ППС), утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.04.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «ЦеСИС НИКИРЭТ», г.Пенза (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака «АКЛ» по свидетельству № 300101, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «АКЛ» с приоритетом от 15.72.2005 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.01.2006 за № 300101 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Атлант-Медиа", г.Рыбинск (далее - правообладатель), в отношении товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "АКЛ", выполненное печатными заглавными буквами современного русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2006 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 300101 оспариваемого товарного знака "АКЛ" произведена в нарушение требований, установленных статьей 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон), а также пунктом 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322 и введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В возражении приведены следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак, состоящий из букв А, К, Л, не имеет ни словесного характера (это не слово, а отдельные буквы), ни какого-либо особенного оригинального исполнения; подобные сочетания букв не подлежат регистрации в соответствии со статьёй 6 Закона;

- для товара – проволока колючая и другие её виды буквенное обозначение «АКЛ» является общепринятым в отрасли обозначением этого вида изделия: оно упомянуто в нормативном руководящем документе МВД РФ, утверждённом 06.11.2002 РД78.36.003-2002 МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны (п.5.4.2. «Спираль АКЛ»);

- обозначение «АКЛ» - сокращение от словосочетания «армированная колючая лента»; подтверждением этого является содержащаяся в сети Интернет информация, где представлены сведения об этой продукции и целом ряде предприятий – её изготовителей, среди них ООО «Охрана периметра», Москва; компания «Шаклин», г.Новосибирск; ЗАО «Монтажтехстрой-4», Москва.

По приведённым выше основаниям лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «АКЛ» по свидетельству № 300101 недействительной полностью.

Лицо, подавшее возражение, представило к возражению против регистрации товарного знака «АКЛ» следующие дополнительные документы:

- копия Решения Арбитражного суда Пензенской области от 05.06.2006 года по делу № А49-2204/2006-142адм/17 на 3л. [1];

- копия Постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28.09.2006 по делу № А49-2204/2006-142адм/17 на 3л. [2];

- Руководящий документ МВД РФ РД 78.36.003-2002 (распечатка из системы ГАРАНТ) на 38л. [3];

- Приложения № 1 - № 5 к Приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 11.06.99 № 193 (распечатка из системы ГАРАНТ) на 23л. [4];

- Распоряжение Минтранса РФ от 26.12.2003 № НА-367-р (распечатка из системы ГАРАНТ) на 19л. [5];
- Приказ МВД РФ от 17.02.2001 № 173 и приложения к нему (распечатка из системы ГАРАНТ) на бл. [6];
- копия письма ЗАО «Альтаир» на 1л. [7];
- Справка по хронологии производства армированной (скрученной) колючей ленты и пользования их аббревиатурами «АКЛ» и «АСКЛ» в печати на 3л. [8];
- копии Сертификатов соответствия на 3л. [9];
- копии Прайс-листа ЗАО «АЛЬТАИР» на 2л. [10];
- копии Прайс-листов ЗАО НПЦ «БАРЬЕР-3» на бл. [11];
- копия Руководства по применению и эксплуатации ограждений из АКЛ-168 (для однорядных козырьков), Москва, ЗАО «АЛЬТАИР», 2005 на 2л. [12];
- копия Руководства по применению и эксплуатации ограждений из АКЛ, Москва, ЗАО НПЦ «БАРЬЕР-3», 2002 на 2л. [13];
- копия паспорта № 26/2/1 от 24.03.2003 на продукцию ЗАО НПЦ «БАРЬЕР-3» на 1л. [14];
- Таблица накопительных скидок (для постоянных и оптовых клиентов ЗАО «АЛЬТАИР») на 1л. [15];
- копия титульного листа, стр. 1, 8, 9 Каталога «Технические средства охраны периметров» ЗАО НПЦ «БАРЬЕР-3» на 4л. [16];
- копия Диплома Международного конкурса технических решений «Лучший инновационный продукт» на 1л. [17];
- копия Договора № 56 от 13.09.2004 и приложение № 1 к нему, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт от 30.09.2004 о приёмке выполненных работ, акт от 30.09.2004 сдачи-приёмки работ по договору № 56 на 7л. [18];
- письмо Врио начальника инженерного управления главного штаба ВВ МВД России на 1л. [19];
- копия буклета РОСОБОРОНЭКСПОРТ на комплект сигнализационно-заградительной охранной системы «РЕПЕЙНИК» на 1л. [20];

- копии материалов Межведомственной конференции на международной специализированной выставке «Граница 2003» на 5л. [21];
- копия Справки ФГУ «Пензенский ЦНТИ» от 14.04.2006 № 123/15 на 1л. [22];
- копии свидетельств на товарные знаки на 4л. [23];
- копия титульного листа журнала «Мир безопасности», март 2002 и статей «Вам нужен барьер? Вам нужен «Барьер», на 3л. [24];
- копии страниц еженедельника «Снабженец» на 6л. [25];
- копии страниц журнала «Современные технологии безопасности», № 1(12) и № 2 (13), 2005; № 3 (6) и № 4 (7), 2003; № 3 (10), 2004; № 3, 2002 на 38л. [26];
- копии страниц журнала «Всё о вашей безопасности» № 2, 2005, № 3-4, 2005 и № 5, 2005 на 12л. [27];
- копии страниц журнала «Алгоритм безопасности» № 4, 2002 на 4л. [28];
- распечатки с сайтов Интернет, в которых упоминается обозначение «АКЛ» на 7л. [29].

Правообладатель представил Отзыв на возражение, в котором выражает несогласие с приведёнными в возражении доводами по следующим причинам:

- ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» указывает на то, что обозначение «АКЛ» является общеизвестным, что, по его мнению, подтверждается ведомственными актами и поиском по Интернету, однако «наша продукция не предусмотрена ни одним действующим ГОСТом»; поскольку ни в одном ГОСТе не имеется обозначений «АКЛ», нельзя говорить о том, что продукция может считаться вошедшей во всеобщее употребление, т.к. круг производителей и потребителей ограничен;

- введение производителями этой ленты обозначения «АКЛ» является ничем иным, как условно-принятым неофициальным профессиональным сленгом (Словарь иностранных слов, Москва, Госиздат, 1949, с.9, 602) или обиходным словом (Даль И., Толковый словарь русского языка, Москва, ЭКСПО, 2002, с.231, 677), что подтверждается поисковыми системами Rambler и Яндекс, в которых аббревиатура АКЛ не всегда относится к колючей проволоке или армированной колючей ленте;

- указанные лицом, подавшим возражение, производители ООО «Охрана периметра» и ЗАО «Монтажтехстрой-4» являются нашими дилерами;

- относительно различительной способности оспариваемого товарного знака правообладатель отмечает, что он с 2001 года начал выпуск товара под наименованием «АКЛ», заключил сотни договоров поставки, дилерства, подряда по АКЛ, неоднократно участвовал в выставках с продукцией под этим наименованием, вкладывал средства в рекламу АКЛ, публиковал статьи в различных журналах об этой продукции; все вышеуказанные действия были приняты до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «АКЛ».

На основании вышеизложенного правообладатель считает, что товарный знак «АКЛ» правомерно зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством.

К Отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

- копии платёжных документов на 43 л. [30];
- распечатка сайтов Интернет <http://saratov.concertina.ru>;
<http://sbb.perimetr.net>; <http://www.shaklin.ru>; <http://www.egoza54.ru>;
<http://search.rambler.ru>; <http://www.yandex.ru> на 54 л. [31];
- письмо директора ООО «ТД «АТЛАНТ-МЕДИА» на 1л. [32];
- Обращения в правоохранительные органы на 3л. [33];
- Решение Палаты по патентным спорам от 28.04.2006, утверждённое Руководителем Роспатента 11.05.2006 на 4 л [34];
- Технические условия ТУ 5284-002-57762652-2001 и приложение № 1, 2, 3 на 8 л [35];
- Договоры поставки на 14л. [36];
- Проволока колючая одноосновная рифленая, Технические условия, ГОСТ 285-69, Москва, Государственный комитет СССР по стандартам, 1987, на бл. [37];
- рекламный проспект «Специальный барьер безопасности» [38];
- страницы журналов «Промышленный ОПТОВИК» на 9л. [39];
- письма ООО «ОПТОПРИНТ» на 2л. [40];
- калькуляции плановой себестоимости на изделие АСКЛ и АКЛ на 4л. [41];

- рекламное издание «Охранное ограждение» » на 1л. [42].

Правообладатель оспариваемого товарного знака на заседании Палаты по патентным спорам представил также дополнение к отзыву на возражение, в котором отмечает следующее:

- в перечне товаров 06 класса МКТУ, на которые предоставлена правовая охрана товарному знаку «АКЛ» по свидетельству № 300101, колючая армированная проволока отсутствует, а все представленные ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» документы свидетельствуют о том, что наименование «АКЛ» используется только для армированной колючей ленты, но не для колючей проволоки.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.08.2007, лицо, подавшее возражение, представило уточнённый текст возражения, в котором просит признать недействительной правовую охрану товарного знака «АКЛ» по свидетельству № 300101, как произведённую в нарушение абзаца 1, 2, 3, 4 пункта 1 и пункта 3 статьи 6 Закона. Кроме того, им было представлено дополнение к возражению, в котором лицо, подавшее возражение, просит рассматривать поданное возражение в рамках пункта 1 статьи 6 Закона, т.е. оспариваемый товарный знак «АКЛ» является общепринятым термином и не обладает различительной способностью, поскольку до даты подачи заявки использовалось производителями, потребителями и специалистами в определённой области техники.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, представило Комментарии к Отзыву ООО «Атлант-Медиа», в котором отмечается следующее:

- в возражении не указывалось, что обозначение «АКЛ» является общеизвестным; отмечалось, что «АКЛ» до даты подачи заявки использовалось широким кругом производителей, потребителей и специалистов; сам правообладатель подтверждает широкое использование этого обозначения, указав в Отзыве, что «АКЛ» является ничем иным, как условно-принятым неофициальным профессиональным сленгом;

- при обращении в поисковые системы Рамблер и Яндекс было выявлено большое количество сайтов и документов с обозначением «АКЛ», что наглядно подтверждает отсутствие различительной способности указанного обозначения;

- правообладатель признаёт, что «АКЛ» является начальными буквами наименования продукции, имеющей широкое хождение на товарном рынке, а именно: армированной колючей ленты; такая регистрация препятствует использованию устоявшегося сокращения наименования продукции.

Лицом, подавшим возражение, были представлены также копии следующих материалов:

- Чернышёв В., Толковая энциклопедика –СТРОИТЕЛЬСТВО-, Москва, Строительная компания «НЬЮСТЭЛ», 2003, с.1, 156-157, 164-165 на 4л. [43];

- С.И.Ожегов, Словарь русского языка, Москва, ОНИКС 21 век, Мир и Образование, 2005, с.263,285, 313430, 596 на 6л. [44];

- письмо Начальника управления 15 ЦНИИИ МО РФ С. Матковского на 1л. [45];

- Тактико-техническое задание № 88-12-80 на разработку колючей ленты для устройства заграждений на 4л. [46];

- План мероприятий по развитию производства изделий серии «ЕГОЗА-М», утверждённый заместителем Министра внутренних дел СССР 27.02.89 и приложение к нему на 2л. [47];

- распечатки сайтов поисковых систем Яндекс и Rambler на 2л. [48].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.08.2007, правообладатель представил заявление, в котором была изложена просьба о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам до вынесения Арбитражным судом города Москвы решения по заявлению правообладателя о признании незаконным неутверждение решения Палаты по патентным спорам от 14.07.2007 Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

К указанному заявлению были приложены копии уведомления Палаты по патентным спорам от 23.04.2007 о назначении повторного рассмотрения

возражения, копия заявления в Арбитражный суд Москвы, копии документов, подтверждающих отправку заявления в Арбитражный суд Москвы.

Коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным тщательно и объективно рассмотреть на заседании 16.08.2007 возражение от 28.04.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «ЦеСИС НИКИРЭТ», против регистрации товарного знака «АКЛ» по свидетельству № 300101, поэтому в удовлетворении указанного заявления о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам было отказано.

Кроме того, правообладателем были представлены копии следующих материалов:

- письмо Главного инженера Управления комплектования оборудованием и автоматикой РВСН И.Костанец от 05.12.2006 № 144/7/208 на 1л. [49];

- письмо Первого заместителя начальника Управления инженерно-технического обеспечения и вооружения В.П.Уколова от 16.11.2006 № 10/25/3-280 на 1л. [50];

- письма Рыбинской городской прокуратуры от 23.02.2006 № 194ж/06, № 198ж/06 и № 199ж/06, от 15.03.2006 № 261ж-2006, № 262ж-2006, № 263ж-2006 и № 267ж-2006, от 22.03.2006 № 192ж/2006; от 17.04.2006 № 256ж/2006; от 21.04.2006 № 260ж/2006 и № 266ж/2006; № 529ж/2006 на 12л. [51];

- письмо Прокуратуры Орловской области от 18.04.2006 № 8.18 на 3л. [52];

- Определение Арбитражного суда Орловской области от 05.05 2006 по делу № А48-1723/06-15 на 3л. [53];

- письмо И.о. начальника Центрального района г.Волгограда В.В.Тихонова от 18.04.2006 № 21/6669 и Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.04.2006 на 3л. [54];

- письмо Заместителя прокурора Коминтерновского района г.Воронежа М.Л.Чечеткина на 1л. [55];

- письма Таганской межрайонной прокуратуры Москвы на 2л. [56];

- Представление об устранении нарушений закона Басманной межрайонной прокуратуры Москвы на 2л. [57];

- Письмо Начальника Советского РУВД г.Новосибирска С.В.Волкова и приложение к нему на 3л. [58];
- письмо Зюзинской межрайонной прокуратуры Москвы на 1л. [59];
- письмо Заместителя Начальника Управления внутренних дел Южного Административного округа Москвы А.М.Данилова и приложение к нему на 3л. [60];
- письмо Прокурора Симоновской межрайонной прокуратуры Южного Административного округа Москвы К.К.Кремнева на 1л. [61];
- письмо Останкинской межрайонной прокуратуры Северо-восточного административного округа Москвы от 27.02.2006 № 1р6б(70) на 1л. [62];
- письмо Прокуратуры Восточного административного округа Москвы от 27.04.2007 № 321ж-07на 1л. [63];
- Письмо Начальника УВД по ВАО г.Москвы В.Ю.Зубкова и приложение к нему на 2л. [64];
- письмо Прокуратуры Орджоникидзевского района г.Магнитогорска от 27.04.2006 № 9-12В-06 на 1л. [65];
- письмо Прокуратуры г.Москвы от 19.04.2007 № 25р-07 на 1л. [66];
- Почтовые документы на 3л. [67].

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

С учетом даты 15.07.2005 поступления заявки № 2005717336/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера (пункт 2.3.1 Правил).

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (пункт 2.3.2.2 Правил).

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из буквенного сочетания «АКЛ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Как верно отмечает лицо, подавшее возражение, оспариваемый товарный знак состоит из букв А, К, Л и не имеет словесного характера, а является аббревиатурой «армированной колючей ленты» [43]; кроме того, указанные буквы и обозначение в целом не имеют характерного графического исполнения, не образуют композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в товарный знак букв «АКЛ». Сказанное обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно Справке по хронологии производства армированной (скрученной) колючей ленты и пользования их аббревиатурами «АКЛ» и «АСКЛ» [8], а также письму Начальника управления 15 ЦНИИ МО РФ С. Матковского [45] армированная колючая лента АКЛ была разработана 15 ЦНИИ МО РФ (в/ч 12093) в 80-х годах 20 века. Об изготовлении «спирали АКЛ» упоминается уже в Плане мероприятий по развитию производства изделий серии «ЕГОЗА-М», утверждённым заместителем Министра внутренних дел СССР 27.02.89 [47].

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы, свидетельствуют о том, что аббревиатура «АКЛ» широко использовалась в нормативных документах до даты подачи заявки № 2005717336/50, например, Приложение № 1 - № 5 к Приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 11.06.99 № 193 [4]; Распоряжение Минтранса Российской Федерации от 26.12.2003 № НА-367-р [5]; Приложение № 1 к Приказу МВД Российской Федерации от 17.02.2001 № 173 [6].

Необходимо подчеркнуть, что в указанных выше документах аббревиатура «АКЛ» даётся без расшифровки, т.е. не указывается, что АКЛ – это «армированная колючая лента», что позволяет сделать вывод о том, что указанное обозначение стало термином в определённой области техники, что подтверждается использованием его в нормативных документах [4] - [6], в словарно-справочной литературе, например, в «Толковой энциклопедике -СТРОИТЕЛЬСТВО-» [43]; в общеупотребительной литературе [24] - [26].

Изложенное выше подтверждается Решением Арбитражного суда Пензенской области от 05.06.2006 года по делу № А49-2204/2006-142адм/17 [1] и Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 28.09.2006 по делу № А49-2204/2006-142адм/17 [2].

Таким образом, товарный знак «АКЛ» по свидетельству № 300101 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку не обладает различительной способностью и относится к термину в определённой области техники.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в Отзыве на возражение, следует отметить, что в возражении против регистрации товарного знака «АКЛ» по свидетельству № 300101 не указывалось на то, что обозначение «АКЛ» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида. Кроме того, приведённые в Отзыве примеры судебной практики не относятся к товарному знаку «АКЛ» и к рассмотрению указанного возражения в Палате по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.04.2006 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «АКЛ» по свидетельству № 300101 полностью