

Палата по патентным спорам Роспатента 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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.11.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛВС» (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 281538 словесного товарного знака «ВОГ-17», при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 07.06.2004 по свидетельству № 281538 произведена 27.01.2005 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Государственное научно-производственное предприятие «Базальт» (ФГУП «ГНПП «Базальт»), Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 13 класса МКТУ «боеприпасы, снаряды артиллерийские, выстрелы осколочные гранатометные».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова «ВОГ», выполненного буквами русского алфавита в обычном шрифтовом исполнении, тире и не охраняемого элемента - арабской цифры 17. Обозначение представляет собой аббревиатуру словосочетания: выстрел осколочный гранатометный. Цифра 17 показывает модификацию вида продукции.

В поступившем в Палату по патентным спорам 21.11.2005 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 281538 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 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 от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пунктами 2.3.2.1 и 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.95 за №4322 и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак «ВОГ-17» утратил различительную способность ввиду нижеследующего.

Слово «ВОГ», занимающее доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, является общеупотребительным сокращенным названием товара «выстрел с осколочной гранатой», изготавливаемого различными производителями задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а число после тире означает порядковый номер разработки.

Следовательно, обозначение «ВОГ-17» в результате его длительного применения для указанного товара различными производителями стало названием конкретного вида товара - «выстрела с осколочной гранатой».

Для других товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, данное обозначение является ложным, способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать регистрацию № 281538 товарного знака «ВОГ-17» недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- приказ Министра обороны Российской Федерации № 279 от 22.06.98 с Перечнем изменений, внесенных в приказ Министра обороны Российской Федерации № 279 от 22.06.98 на бл. [1];

- письмо Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ от 01.11.2005 № 561/2/1389 на 1л., [2];

- каталог «Оружие России», Москва, «Военный парад», 1996-1997, т.1, часть 13 на 7л., [3];

- Договоры и Контракты, Приложения к ним на 49л. [4];

- письмо Ижевского оружейного завода № 1183-19/276 от 09.07.2001 и Спецификация № 1 к нему на 2л. [5];

- письмо «ЦКИБ СОО» № 3-1/73-1081 от 04.05.2001 на 1л. [6];

- спецификация № 1 к договору № 26-И/111 на 1л. [7];

- письмо Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения от 12.09.2001 № 520-19/2696 на 1л. [8];

- справки ФГУП «ФНПЦ «Прибор» на 4л. [9];

- ведомости ФГУП «ФНПЦ «Прибор» на 3л. [10];

- каталог ФГУП «Производственного объединения «Завод имени Серго» на 9л. [11];

- письмо ФГУП «Производственное объединения «Завод имени Серго» № 505-058 от 21.10.2005 на 1л. [12];

- каталог ФГУП «ПРОМЭКСПОРТ» на 4л. [13];

- письмо ФГУП «СИГНАЛ» № 532/СМиС от 20.10.2005 на 1л. [14];

- журнал «Оружие», 2005, № 9 на 3л. [15].

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- Военный энциклопедический словарь, Москва, Большая Российская энциклопедия, Рипол Классик, 2001, т.1, с.382, 383, 464, 465 на 3л. [16];

- каталог «Малокалиберные боеприпасы» на 2л. [17];

- Изменения № 2 Устава ГУП «ФНПЦ «ПРИБОР» на 2л. [18];

- Научно-технический сборник «Боеприпасы и спецхимия», Серия «БОЕПРИПАСЫ», Москва, ЦНИИИТИКПК, 1995, № 5-6, с.10 на 3л. [19];

- письмо войсковой части 64176 № 561/2/176 от 26.02.2006 на 2л. [20];

- письмо ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» № РО613/4358 от 25.02.2004 на 1л. [21];

- письмо Российского Агентства по боеприпасам № АК-731 от 03.03.2004 на 1л. [22];

- письмо ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» № РО613/2-3738 от 04.09.2006 на 1л. [23];

- журнал «Военный парад», 2006, № 2, на 84л. [24];

- Коммерческое предложение ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» на поставку выстрелов ВОГ-17S (индекс 7П36) российского производства, № Р0613/4-356-02-054 от 05.03.2004 на бл. [25];

- Решение Федеральной антимонопольной службы по делу № 1 10/44-06 от 26.04.2006 на 3л. [26];

- Письмо ГРАУ МО РФ № 561/2/246 от 10.03.2006 на 1л. [27].

Правообладатель представил отзыв на возражение против регистрации товарного знака «ВОГ-17», доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ВОГ-17» не является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида, поскольку правообладателем представлены материалы, подтверждающие, что данное обозначение является исключительно его товарным знаком и все еще имеет место распознавание потребителями этого товарного знака как обозначения конкретного производителя;

- товарный знак «ВОГ-17» не может рассматриваться и как обозначение, не обладающее различительной способностью, поскольку оно было присвоено выстрелу осколочному гранатометному, разработанному владельцем знака, а основной потребитель данного товара - Министерство Обороны РФ (МО РФ) четко идентифицирует обозначение «ВОГ-17» с ФГУП «ГНПП «Базальт», т.е. с правообладателем оспариваемого товарного знака;

- указанное обозначение было присвоено выстрелу осколочному гранатометному, разработанному по заданию Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ (ГРАУ МО РФ) правообладателем (ФГУП «ГНПП «Базальт»), который на протяжении ряда лет является и производителем данного товара;

- поскольку полные и сокращенные наименования боеприпасов, а также их производителей определяет МО РФ, то товару каждого из производителей соответствует своя маркировка, в частности, маркировка «ВОГ-17» и «ВОГ-17М» идентифицирует предприятие «Базальт», а «ВОГ-25» и «ВОГ-30» - предприятие «Прибор»;

- благодаря длительному использованию одним производителем обозначение ВОГ- 17 приобрело различительную способность и известность на рынке как обозначение, используемое для товаров конкретного производителя – правообладателя; кроме него ни одно из предприятий никогда не использовало и не использует для маркировки и реализации товаров обозначение ВОГ-17, в связи с чем и на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не могут быть применены в отношении данного обозначения;

-правообладатель подчеркивает специфику рынка вооружений, согласно которой основным заказчиком и потребителем всех производимых в России боеприпасов является МО РФ, которое и определяет их разработчиков, а также утверждает конструкторскую документацию и устанавливает полные и сокращенные наименования боеприпасов, в связи с чем производители маркируют вооружение обозначением, приведенным в конструкторской документации разработчика;

- обозначение «ВОГ-17» используется правообладателем на рынке 35 лет для обозначения своей многомиллионной продукции в рекламных изданиях, при демонстрациях товара на выставках, в результате чего обозначение приобрело различительную способность и известность на рынке как обозначение, используемое для товаров конкретного производителя – ФГУП «ГНПП «Базальт»;

- в возражении не подтвержден вывод о том, что обозначение стало указанием конкретного вида товара, поскольку согласно материалам, приложенным к возражению, под обозначением «ВОГ» понимается как минимум 8 различных определений; кроме того, обозначение «ВОГ» не используется отдельно от наименования товара, а также без дополнительного цифрового обозначения, поскольку маркировка товара с использованием цифрового обозначения направлена на идентификацию производителей.

Для подтверждения приведенных доводов правообладателем к отзыву приложены копии следующих материалов:

- Рекламный паспорт № 5457/00/НЭК Выстрела с осколочной гранатой ВОГ-17М к гранатомету АГС-17 и Приложение к нему на 5л. [28];

- Заключение о поставке на экспорт изделия ВОГ-17 на 1л. [29];

- Паспорт экспортного облика № 5456/00/НЭК Выстрела с осколочной гранатой ВОГ-17М к гранатомету АГС-17 и Приложение № 2 к нему на 7л. [30];

- письмо войсковой части 64176 № 561/2/176 от 26.02.2006 на 2л. [31];

- письмо Российского агентства по боеприпасам № ИА-1681 от 19.06.2000 на 1л. [32];

- Справочник «Стрелковое оружие», ООО «Поппури», 1997, с.430, на 1л.[33];

- журнал «Оружие» (1999, № 2, с.8; № 4, с.13; 2000, № 9, с.7; 2003, № 3, с.25) на 4л. [34];

- журнал «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение», 2000, № 4 на 1л. [35];

- письмо ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» № Р2803/1-23 от 20.02.2006 на 15л. [36];

- Экспертные заключения ФГУП «ГНПП «Базальт» и Перечни номенклатуры и количества экспонатов, демонстрируемых на выставках на 15л. [37];

- рекламный проспект ФГУП «ГНПП «Базальт» на 2л. [37];

- каталоги ФГУП «ГНПП «Базальт» на 5л. [39];

- «30-мм ВЫСТРЕЛ ГПД-30 с осколочно-фугасной гранатой повышенной эффективности», филиал «ЦКИБ СОО» ГУП «КБП» на 2л. [40];

- Патрон и оружие, 2005, № 9, с.41 [41];

- Большой энциклопедический политехнический словарь под ред. А.Ю.Ишлинского, Москва, Большая Российская Энциклопедия, 1998, с.60 на 2 л. [42].

Дополнительно к отзыву правообладателем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам были представлены следующие материалы:

- письмо Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ № 561/2/1103 от 17.08.2006 на 1л. [43];

- письмо Начальника вооружения – заместителя Главнокомандующего сухопутными войсками по вооружению № 465/1/455 от 25.08.2006 на 1л. [44];
- письмо Военно - научного комитета сухопутных войск Министерства обороны РФ № 558/447 от 24.08.2006 на 1л. [45];
- письмо Главного командования внутренних войск Министерства внутренних дел РФ № 4/18-5841 от 12.07.2006 на 1л. [46];
- письмо ФГУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» ("ФАПРИД") при Министерстве юстиции РФ №3939/10-АК от 28.08.2006 на 1л. [47];
- письмо ФГУП «СИГНАЛ» № 406/ОМиС от 28.08.2006 на 1л. [48].

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 07.06.2004 поступления заявки № 2004712475/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые 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, свойство, назначение.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с абзацем 2 пункта 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из слова «ВОГ» и расположенной через тире цифры «17», являющейся неохраняемым элементом.

Согласно письму Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ (ГРАУ МО РФ) [2] аббревиатура "ВОГ" является "...сокращенным наименованием выстрелов с осколочной гранатой номенклатуры ГРАУ МО РФ". Сокращенное наименование, так же, как полное и условное, присваивается приказом Министерства обороны РФ и вносится в конструкторскую и эксплуатационную документацию на изделие. Указанная аббревиатура применяется во всех силовых структурах Российской Федерации, предприятиями оборонной отрасли и используется совместно с порядковым номером разработки, как сокращенное наименование для обозначения образцов военной техники.

Наименование «выстрел с осколочной гранатой к гранатомету АГС-17» (сокращенно «ВОГ-17») было присвоено еще МО СССР в 1971 году [20].

Согласно приказу [1] МО РФ генеральным заказчиком данного изделия является ГРАУ МО РФ.

Применяемые в ряде изданий (газетах, журналах, каталогах) иные наименования данного боеприпаса ("осколочная граната ВОГ", "выстрел осколочный гранатометный" и др.) являются, как указывает в своем письме [27] ГРАУ МО РФ, произвольным трактованием принятого в МО РФ названия – "выстрел с осколочной гранатой".

Таким образом, обозначение «ВОГ» установлено МО РФ для конкретного товара – "выстрела с осколочной гранатой" и является общеупотребительным (с учетом специфики оборонной отрасли) сокращенным наименованием всех модификаций боеприпаса, имеющего полное официальное наименование "выстрел с осколочной гранатой".

Обозначение «ВОГ» широко используется в специализированной литературе, например, в каталоге «Оружие России» [3], Научно-техническом сборнике «Боеприпасы и спецхимия» [19].

Как следует из материалов возражения, производителями товара, маркируемого обозначением "ВОГ", кроме ФГУП «ГНПП «Базальт» являлись



также ФГУП "Сигнал" (с 1972года), ГНПП "Прибор" (с 1995 года), и ФГУП «Производственное объединение «Завод имени Серго» (с 1982 года) [5-10], [11], [12], [48].

Кроме того, к производству данного товара, как следует из письма ФГУП "РОСОБРОРОНЭКСПОРТ" [23], привлекались и болгарские предприятия «ВМЗ».

Что же касается конкретного товара, маркируемого обозначением "ВОГ-17", то наряду с ФГУП «ГНПП «Базальт» его на протяжении многих лет (с 1972г и по настоящее время) изготавливали ГНПП "Прибор" и ФГУП "Сигнал", при этом объем производства "ВОГ-17" только ФГУП "Сигнал» составил более 46 млн. штук [48].

Из изложенного выше следует, что обозначение "ВОГ-17" по оспариваемому товарному знаку указывает на определенный вид товара – выстрел с осколочной гранатой. При этом указанный товар производился различными производителями.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 281538 со словесным элементом «ВОГ» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении указанного в перечне товара "выстрелы осколочные гранатометные".

Относительно товаров 13 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, следует отметить, что использование обозначения «ВОГ-17» для выстрелов с осколочной гранатой, как отмечалось выше, указывает на конкретный вид товара, а относительно других товаров, указанных в перечне регистрации № 281538, будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В Особом мнении, которое представил правообладатель, указывается на то, что при рассмотрении возражения Палата по патентным спорам "...не учла представленные владельцем знака документы, подтверждающие, что основной потребитель ВОГ-17, т.е. МО РФ, четко идентифицирует владельца знака по этому обозначению." В то же время в материалах возражения отсутствуют доказательства того, что "...название "ВОГ-17" было разработано каким-либо

иным предприятием, кроме владельца знака...", а потребитель "...затрудняется с идентификацией по названию ВОГ-17 конкретного предприятия".

По мнению правообладателя, Палата по патентным спорам не учла также фактические обстоятельства дела, заключающиеся в недобросовестных действиях ФГУП "ФНПЦ "Прибор", связанных с использованием обозначения "ВОГ-17" при заключении внешнеторгового контракта.

В отношении доводов, приведенных правообладателем в "Особом мнении", следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание выраженное в письмах [43]-[48] мнение отдельных должностных лиц о том, что "...основной потребитель ВОГ-17 (МО РФ) четко идентифицирует владельца знака по этому обозначению". Однако указанное мнение не подтверждается, в частности, письмом [48], содержащем сведения о продолжительном производстве в широких объемах ФГУП "Сигнал" товара, маркированного обозначением "ВОГ-17".

Что же касается утверждения о недобросовестных действиях ФГУП "ФНПЦ "Прибор", связанных с использованием обозначения "ВОГ-17", то в решении Федеральной антимонопольной службы [26] подобные факты не подтверждены.

Палата по патентным спорам не имеет оснований не принимать указанное решение во внимание.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 21.11.2005 и признать правовую охрану товарного знака «ВОГ-17» по свидетельству № 281538 недействительной полностью.**