

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 № 281967 словесного товарного знака «VOG-17», при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 07.06.2004 по свидетельству № 281967 произведена 09.02.2005 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Государственное научно-производственное предприятие «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 «VOG», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, тире и неохраняемого элемента - арабской цифры 17. Обозначение представляет собой транслитерацию в латинице аббревиатуры 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 № 281967 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 слово «VOG», занимающее доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, представляет транслитерацию в латинице обозначения «ВОГ», являющегося общеупотребительным сокращенным названием товара «выстрел с осколочной гранатой», изготавливавшегося различными производителями задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а число «17» после тире означает порядковый номер разработки.

Следовательно, обозначение «VOG-17» в результате его длительного применения для указанного товара различными производителями стало указанием 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 № 281967 товарного знака «VOG-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 № 183-19/276 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 2л.[9];

- ведомости ФГУП «ФНПЦ «Прибор» на 5л. [10];

- каталог ФГУП «Производственное 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:

- письмо Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ от 01.11.2005 № 561/2/246 на 1л.[16];

- каталог «Малокалиберные боеприпасы» на 3л. [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];

- Изменения и дополнения № 4 к Уставу ГУП «ФНПЦ «ПРИБОР» на бл. [23];

- Коммерческое предложение ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» на поставку выстрелов ВОГ-17S (индекс 7П36) российского производства. № РО613/4-356-02-054 от 05.03.2004 и Приложение к нему на 5л. [24];

- Решение Федеральной антимонопольной службы по делу № 1 10/44-06 от 26.04.2006 на 3л. [25];

- письмо ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» № P0613/2-3738 от 04.09.2006 на 1л. [26].

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

- обозначение «VOG-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 «VOG-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 «VOG-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 Министерства обороны Российской Федерации (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 «VOG-17» и «VOG-17М» идентифицирует предприятие «Базальт», а «VOG-25» и «VOG-30» - предприятие «Прибор»;

- благодаря длительному использованию одним производителем обозначение VOG- 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 VOG-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 «VOG-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 «VOG» 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/НЭЖ Выстрела с осколочной гранатой ВОГ-17М к гранатомету АГС-17 и Приложение к нему на 5л. [27];

- Заключение о поставке на экспорт изделия ВОГ-17 на 1л. [28];

- паспорт экспортного облика № 5456/00/НЭК Выстрела с осколочной гранатой ВОГ-17М к гранатомету АГС-17 и Приложение № 2 к нему на 7л. [29];
- письмо войсковой части 64176 № 561/2/176 от 26.02.2006 на 2л. [30];
- письмо Российского агентства по боеприпасам № ИА-1681 от 19.06.2000 на 1л. [31];
- справочник «Стрелковое оружие», 1997, ООО «Поппури» на 1л.[32];
- журнал «Оружие» (1999, № 2, с.8; № 4, с.13; 2000, № 9, с.7; 2003, № 3, с.25) на 4л. [33];
- журнал «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение», 2000, №4, на 1л. [34];
- письмо ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» № Р2803/1-23 от 20.02.2006 на 1л. [35];
- Экспертные заключения ФГУП «ГНПП «Базальт» и Перечни номенклатуры и количества экспонатов, демонстрируемых на выставках на 15л. [36];
- рекламный проспект ФГУП «ГНПП «Базальт» на 2л. [37];
- каталоги ФГУП «ГНПП «Базальт» без даты на 5л. [38];
- «30-мм ВЫСТРЕЛ ГПД-30 с осколочно-фугасной гранатой повышенной эффективности», филиал «ЦКИБ СОО» ГУП «КБП» на 2л.[39];
- Патрон и оружие, 2005, № 9, с.41 [40];
- Большой энциклопедический политехнический словарь под ред. А.Ю.Ишлинского, М., Большая Российская Энциклопедия, 1998, на 2 л. [41].

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. [42];
- письмо Начальника вооружения – заместителя Главнокомандующего сухопутными войсками по вооружению № 465/1/455 от 25.08.2006 на 1л. [43];
- письмо Военно-научного комитета сухопутных войск Министерства обороны РФ № 558/447 от 24.08.2006 на 1л. [44];

- письмо Главного командования внутренних войск Министерства внутренних дел РФ № 4/18-5841 от 12.07.2006 на 1л. [45];

- письмо ФГУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» при Министерстве юстиции РФ № 3939/10-АК от 28.08.2006 на 1л. [46];

- письмо ФГУП «СИГНАЛ» № 406/ОМиС от 28.08.2006 на 1л. [47].

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 товара.

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 «VOG», выполненного буквами латинского алфавита, и расположенной через тире цифры «17», являющейся неохраняемым элементом.

Слово «VOG» представляет транслитерацию в латинице обозначения «ВОГ» (аббревиатуры "ВОГ"), которое согласно письму [2] Главного ракетно-

артиллерийского управления МО РФ (ГРАУ МО РФ) 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 полные наименования данного боеприпаса ("осколочная граната ВОГ", "выстрел осколочный гранатометный" и др.) являются, как указывает в своем письме [16] 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 «VOG» («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 «VOG», кроме ФГУП «ГНПП «Базальт» являлись также ГНПП "Прибор" (с 1995 года) и ФГУП «Производственное объединение «Завод имени Серго» (с 1982 года) [9], [11], [22].

Кроме того, к производству данного товара, как следует из письма ФГУП "РОСОБРОРОНЭКСПОРТ" [26], привлекались и болгарские предприятия «ВМЗ».

Из изложенного выше следует, что обозначение «VOG-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 № 281967 со словесным элементом «VOG» 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 «VOG-17» для выстрелов с осколочной гранатой, как отмечалось выше, указывает на конкретный вид товара, а относительно других товаров, указанных в перечне регистрации № 281967, 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 [42]-[46] 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 [47], 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 "VOG-17" по свидетельству № 281967 недействительной полностью.