


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.07.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931349, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «ЦеСИС», г. Пенза (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2022763879 с приоритетом от 09.09.2022 зарегистрирован 03.04.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №931349 в отношении товаров и услуг 06, 07, 09, 12, 16, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Радиорубеж», 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гоголя, 60, литер Ж, оф. 14 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 03.04.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров» №7 за 2023 год. Словесный элемент «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ» в составе товарного знака указан в качестве неохраняемого.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №931349 для товаров 06, 09 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных положениями подпунктов 1, 2, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что элемент «АТКПП», входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349, является неохраняемым.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, элемент «АТКПП», представляющий собой комбинацию букв без оригинального графического исполнения, не обладает различительной способностью.

Кроме того, элемент «АТКПП» представляет собой аббревиатуру от словосочетания «автоматизированные транспортные контрольно-пропускные пункты», в связи с чем носит описательный характер товаров/услуг, указывает на свойства и назначение товаров 06, 09 классов МКТУ, являющихся неотъемлемыми частями автоматизированных транспортных контрольно-пропускных пунктов (ворота, шлагбаумы, калитки, ограждения, замки электрические, карточки идентификационные, ограды электрифицированные, приборы наблюдения, пульта управления, сигнализация и т.д.), т.е. подпадает под действие подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В состав товарного знака входит закрепленная в словарно-справочной литературе общепринятая аббревиатура «КПП» от обозначения «контрольно-пропускной пункт», представляющий собой общепринятый и общеизвестный широкому кругу лиц термин, воспринимающийся в качестве описательного и не способного идентифицировать товары конкретного производителя, т.е. подпадает под положения подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Комбинация букв и их вариация «АТКПП» (автоматизированные транспортные контрольно-пропускные пункты), «АКПП» (автотранспортные/автоматизированные контрольно пропускного пункта) широко распространена в области строительства, проектирования промышленных объектов, транспортных путей, охранных систем, систем управления доступом,

программирования, в научных статьях, патентах на изобретения, полезные модели, проектной документации, блок-схемах, формулярах, паспортах, словарно-справочной литературе используется аббревиатура «АТКПП», «АКПП», что подпадает под положения подпункта 1 пункта 1 статьи 1383 Кодекса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931349 недействительным в отношении всех товаров 06, 09 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

(1) Патент №2610925 «Система автоматизированного управления пропуском транспорта» (дата приоритета 17.09.2015);

(2) Патент №435547 «Автоматический контрольно-пропускной пункт» (дата приоритета 20.03.1972);

(3) Патент № 596987 «Автоматический контрольно-пропускной пункт» (дата приоритета 26.03.1976);

(4) Сайт <https://sistemy-bezopasnosti.com/>, раздел «Установка систем автоматизации контрольно-пропускных пунктов в Москве и Московской области» <https://sistemy-bezopasnosti.com/>;

(5) Сайт <https://global-ohrana.ru/>, раздел «Автотранспортные КПП. Практика интеграции в систему охраны» <https://grand-prix.iWservices/a^omatizatsiya-kpp-iprokhodnykh/>;

(6) Сайт <https://ru.wikipedia.org/>, раздел «Контрольно-пропускной пункт» <https://ru.wikipedia.org/>;

(7) ГОСТ Р 52860-2007 Технические средства физической защиты. Общие технические требования.

Кроме того, в дополнениях к возражению, поступивших в корреспонденции от 16.11.2023, 11.01.2024, лицо, его подавшее, указало на следующие обстоятельства.

Для рядового российского потребителя элемент «АТКПП» в совокупности с не охраняемым элементом «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ» указывает и описывает свойства и

назначение товаров 06, 09 классов МКТУ, которые являются составными и неотъемлемыми частями автоматизированных транспортных контрольно-пропускных пунктов (ворота, шлагбаумы, калитки, ограждения, замки электрические, карточки идентификационные, ограды электрифицированные, приборы наблюдения, пульта управления, сигнализация и т.д.).

Аббревиатуры «АТКПП» (автоматизированные транспортные контрольно-пропускные пункты), «АКПП» (автотранспортные/автоматизированные контрольно-пропускного пункта), «КПП» (контрольно-пропускной пункт) являются общепринятыми в сфере, в отношении которых прошла регистрация и соответственно не обладает различительной способностью. Аббревиатура «АТКПП» не является вымышленной, фантазийной и не несет самостоятельного смыслового значения, а является заимствованной из сферы обеспечения безопасности объектов и периметров, т.е. не обладает различительной способностью.

ООО «Группа Компаний «ЦеСИС» входит в холдинг «ЦеСИС», разрабатывает конструкторскую документацию, в том числе, документацию на контрольно-пропускные пункты, является правообладателем товарных знаков, заключает лицензионные договоры с компаниями холдинга, является заинтересованным лицом в подаче возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №931349, включающий аббревиатуру «АТКПП», является сходным с общепринятыми аббревиатурами «АКПП», «КПП», используемыми в области, однородной товарам 06, 09 классов МКТУ, следовательно, не может использоваться для их индивидуализации.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 не производит товары 06 класса МКТУ.

Дополнительные доводы лица, подавшего возражение, иллюстрируются следующими документами (в копиях), представленными как в корреспонденции от 16.11.2023, 11.01.2023, так и на заседаниях коллегии по рассмотрению поступившего возражения, состоявшихся 29.11.2023 и 17.01.2024, включают следующие документы:

(8) Выдержки из годового отчета ОАО «Машиностроительный завод» за 2012 год;

(9) Распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

(10) Выдержка из бакалаврской работы «Обеспечение безопасности при обращении с ядерными материалами на заводе по изготовлению топливных элементов»;

(11) Выдержка из официального бюллетеня муниципальных правовых актов ЗАТО Северск №16(74) 8 ноября 2021 г.;

(12) Выдержка из распоряжения 191 от 25.12.2020 «Об утверждении и ведении в действие Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режимам АО «ЕВРАЗ КГОК»;

(13) Выдержка из «Инструкции о пропускном и внутриобъектовому режимам на объекте транспортной инфраструктуры «Морской терминал», утвержденном 02.08.2019 №176;

(13) Выдержки из «Инструкции о пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО Северск И 16-1180-2020» от 2020 г.;

(14) Скриншот «Как оборудовать транспортное КПП»;

(15) Выдержка из Методических указаний МУК 3.1.2964-11 «Построение системы физической защиты государственных и исследовательских коллекций микроорганизмов I-II групп патогенности», Москва, 2011 г.;

(16) Выдержка из «Материалы обоснования лицензии на размещение и сооружение приповерхностного пункта захоронения твердых радиоактивных отходов 3 и 4 классов, Томская область, городской округ ЗАТО Северск (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду), Москва, 2018 г.;

(17) Статья «Тройное открытие в ОЭЗ «Дубна» от 06.11.2019;

(18) Выдержка из Правил пользования московским метрополитеном;

(19) Выдержки из статьи «Системный подход к оснащению КПП СФЗ средствами автоматического контроля объектов поиска» из журнала «Спецтехника и связь» №5-6 2012;

(20) Выдержки из опубликованных тендеров за 2015 г.;

(21) Выдержка из Инструкции по монтажу устройств преграждающих «УПУ-1РШ» и «УПУ-2РШ»;

(22) Договор оказания возмездных услуг №479/ГК-19 от 01.08.2019, заключенный между ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» и ООО «Группа Компаний «ЦеСИС», с актами;

(23) Договор оказания возмездных услуг №480/ГК-19 от 01.08.2019, заключенный между ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» и ООО «Группа Компаний «ЦеСИС», с дополнительными соглашениями и актами;

(24) Сведения о товарных знаках «ЦеСИС» по свидетельствам №331836, №965003;

(25) Скриншот с официального сайта ООО «Радиорубеж»;

(26) Статья Игоря Васильева «Транспортный КПП по-вавилонски» из журнала www.secuteck.ru декабрь 2020-январь 2021;

(27) Справка относительно деятельности Васильева И.В. в качестве сотрудника ООО «Группа Компаний «ЦеСИС»;

(28) Письмо АО «ЦЕСИС» №08 от 10.01.2024 о хозяйственных связях с ООО «Группа Компаний «ЦеСИС»;

(29) Акт оказания услуг №06/2023 от 30.06.2023 к договору №479/ГК-19 с приложением;

(30) Акт оказания услуг №07/2023 от 31.07.2023 к договору №479/ГК-19 с приложением;

(31) Акт оказания услуг №08/2023 от 31.08.2023 к договору №479/ГК-19 с приложением;

(32) Акт оказания услуг №09/2023 от 30.09.2023 к договору №479/ГК-19 с приложением;

(33) Акт оказания услуг №10/2023 от 31.10.2023 к договору №479/ГК-19 с приложением;

(34) Акт оказания услуг №11/2023 от 30.11.2023 к договору №479/ГК-19 с приложением;

(35) Оригинал Научно-технического журнала «Техника охраны периметра» №1(8) апрель 2021 г.;

(36) Фотоальбом ЦеСИС «Комплексы безопасности» (www.cesis.ru, www.cesisproekt.ru).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №931349, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, а также дополнения к нему, с аргументацией в защиту товарного знака, поступившие в корреспонденции от 18.10.2023, а также на заседаниях коллегии, состоявшихся 29.11.2023, 17.01.2024.

Как отмечает правообладатель в тексте отзыва от 18.10.2023, положенное в основу оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 обозначение «АТКПП» представляет собой аббревиатуру, занимающую доминирующее положение и имеющую словесный характер из-за наличия в его составе гласной буквы, в связи с чем не может быть признано не обладающим различительной способностью, при этом правообладатель ссылается на правоприменительную практику, которыми подчеркивается словесный характер аббревиатур (решения Суда по интеллектуальным правам (дела №СИП-454/2018, №СИП-1003/2021)).

В отзыве отмечается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №931349 широко используется правообладателем в качестве средства индивидуализации, поэтому приобрел дополнительную различительную способность.

Правообладатель полагает, что ввиду отсутствия в возражении сведений об осуществлении лицом, его подавшим, реальной экономической деятельности на территории Российской Федерации по введению в гражданский оборот товаров 06, 09 классов МКТУ, у ООО «Группа Компаний «ЦеСИС» отсутствует заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349.

Правообладатель отмечает, что материалы возражения не подтверждают факта утраты оспариваемым товарным знаком по свидетельству №931349 различительной способности в силу вследствие вхождения его во всеобщее употребление или

вследствие приобретения им описательного характера в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ. В представленных материалах возражения, объемы которых не значительны, отсутствует упоминание обозначения «АТКПП». Просительная часть возражения содержит неопределенные требования, а, кроме того, в нем не уточняется, в отношении каких именно товаров требуется прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349.

В дополнениях к отзыву, представленных 29.11.2023 и 17.01.2024, правообладатель указывает на то, что обозначение «АТКПП» в представленных лицом, подавшим возражение, источниках информации отсутствует, а сопоставительный анализ его сходства с аббревиатурами «АКПП», «КПП» в возражении и дополнениях к нему не проводится. Также правообладатель настаивает на отсутствии заинтересованности лица, подавшего возражение, в силу отсутствия документов, подтверждающих использования им при осуществлении фактической деятельности спорного обозначения «АТКПП» в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349.

Также правообладатель считает, что аффилированность между ООО «Группа Компаний «ЦеСИС» и указанным в возражении АО «ЦЕСИС» не подтверждена какими-либо документами, сведения же из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) наличия организационных связей этих лиц не отражает.

Вопреки доводам лица, подавшего возражение, правообладатель вводит в гражданский оборот продукцию, относящуюся к 06 классу МКТУ, например, шлагбаумы автоматические, стойки монтажные с крышей, ворота распашные двустворчатые.

Таким образом, по мнению правообладателя, оснований для удовлетворения поступившего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931349 не имеется.

Правообладатель в качестве подтверждения своих доводов представил следующие сведения (в копиях):

(37) Сведения из Толкового словаря Ожегова с толкованием слова «аббревиатура»;

(38) Договоры поставки, счета-фактуры, платежные поручения, касающиеся введения продукции правообладателя в гражданский оборот с 2020 года:

(38.1) Договор поставки №РР-45/2021 от 19.11.2021, заключенный между ООО «Радиорубеж» и АО «Алгонт», спецификация, платежный и универсальный передаточный документы;

(38.2) Счет-договор №1329 от 11.11.2020 между ООО «Радиорубеж» и ООО «Геолайн» с платежным поручением и универсальным передаточным документом;

(38.3) Счет-договор №979 от 14.09.2020 между ООО «Радиорубеж» и ООО «Компания ЛУИС+» с платежными поручениями и универсальным передаточным документом;

(38.4) Договор поставки товара №371/17714549744190000890 от 05.07.2022, заключенный между ООО «Радиорубеж» и ООО «СтройДорСервис», с приложениями;

(38.5) Договор поставки №РР-27/2021 от 03.09.2021, заключенный между ООО «Радиорубеж» и ООО «Бурнефтегазснаб», спецификация, счет №491 от 02.09.2021, платежный и универсальный передаточные документы;

(38.6) Договор поставки №311-2/793 от 27.04.2021, заключенный между ООО «Радиорубеж» и ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго», спецификация, счет №491 от 02.09.2021, спецификация, счет №1335 от 18.11.2020, платежный и универсальный передаточные документы;

(39) Скриншоты из Личных кабинетов рекламных сервисов, платежные поручения и акты, касающиеся продвижения продукции обозначения «АТКПП»:

(39.1) Акт сдачи-приемки №УВ-17393679 от 20.12.2022 (услуги Яндекс.Директ за декабрь 2022 года);

(39.2) Акт об оказанных услугах №УВ-18179995 от 02.01.2023 (услуги Яндекс.Директ за январь 2023 года);

(39.3) Акт сдачи-приемки №УВ-21585836 от 18.03.2023 (услуги Яндекс.Директ за март 2023 года);

(39.4) Акт сдачи-приемки №УВ-23309056 от 20.04.2023 (услуги Яндекс.Директ за апрель 2023 года);

(39.5) Акт сдачи-приемки №УВ-24441883 от 12.05.2023 (услуги Яндекс.Директ за май 2023 года);

(39.6) Акт сдачи-приемки №УВ-26996815 от 30.06.2023 (услуги Яндекс.Директ за июнь 2023 года);

(39.7) Акт сдачи-приемки №УВ-28151332 от 28.07.2023 (услуги Яндекс.Директ за июль 2023 года);

(39.8) Акт об оказанных услугах №УВ-29557866 от 25.08.2023 (услуги Яндекс.Директ за август 2023 года);

(39.9) Акт сдачи-приемки №УВ-31072892 от 27.09.2023 (услуги Яндекс.Директ за сентябрь 2023 года);

(39.10) Счет-фактура №3259360896 от 29.02.2020 (услуги по программе «Google Реклама» 01.02.2020 – 29.02.2020);

(39.11) Акт сдачи-приемки №325936089 от 29.02.2020 (услуги по программе «Google Реклама» 01.02.2020 – 29.02.2020);

(39.12) Акт сдачи-приемки №2763247171 от 30.09.2019 (услуги по программе «Google Реклама» 01.09.2019 – 30.09.2019);

(39.13) Счет-фактура №2763247171 от 30.09.2019 (услуги по программе «Google Реклама» 01.09.2019 – 30.09.2019);

(39.14) Счет-фактура №3148596624 от 31.01.2020 (услуги по программе «Google Реклама» 01.01.2020 – 31.01.2020);

(39.15) Акт сдачи-приемки №3148596624 от 31.01.2020 (услуги по программе «Google Реклама» 01.01.2020 – 31.01.2020);

(39.16) Счет-фактура №4833167277 от 31.01.2021 (услуги по программе «Google Реклама» 01.01.2021 – 31.01.2021);

(39.17) Акт сдачи-приемки №4833167277 от 31.01.2021 (услуги по программе «Google Реклама» 01.01.2021 – 31.01.2021);

(39.18) Акт сдачи-приемки №5171774007 от 31.03.2021 (услуги по программе «Google Реклама» 01.03.2021 – 31.03.2021);

(39.19) Счет-фактура №5171774007 от 31.03.2021 (услуги по программе «Google Реклама» 01.03.2021 – 31.03.2021);

(39.20) Акт сдачи-приемки №3911883702 от 31.07.2020 (услуги по программе «Google Реклама» 01.07.2021 – 31.07.2020);

(39.21) Счет-фактура №3911883702 от 31.07.2020 (услуги по программе «Google Реклама» 01.07.2020 – 31.07.2020);

(39.22) Акт сдачи-приемки №6058911763 от 31.08.2021 (услуги по программе «Google Реклама» 01.08.2021 – 31.08.2020);

(39.23) Счет-фактура №6058911763 от 31.08.2021 (услуги по программе «Google Реклама» 01.08.2021 – 31.08.2020);

(39.24) Счет-фактура и акт выполненных работ ООО «Яндекс» (услуги Яндекс.Директ за сентябрь 2019 года);

(39.25) Акт об оказанных услугах №105310434 от 26.09.2019 услуги Яндекс.Директ за сентябрь 2019 года);

(39.26) Счет-фактура и акт выполненных работ ООО «Яндекс» (услуги Яндекс.Директ за октябрь 2019 года);

(39.27) Счет-фактура и акт выполненных работ ООО «Яндекс» (услуги Яндекс.Директ за декабрь 2019 года);

(39.28) Счет-фактура и акт выполненных работ ООО «Яндекс» (услуги Яндекс.Директ за январь 2020 года);

(39.29) Счет-фактура и акт выполненных работ ООО «Яндекс» (услуги Яндекс.Директ за декабрь 2020 года);

(39.30) Акт об оказанных услугах №155932115 от 31.08.2021 услуги Яндекс.Директ за август 2021);

(39.31) Счет-фактура и акт выполненных работ ООО «Яндекс» (услуги Яндекс.Директ за август 2021 года);

(39.32) Счет-фактура и акт выполненных работ ООО «Яндекс» (услуги Яндекс.Директ за декабрь 2021 года);

(39.33) Счет-фактура и акт выполненных работ ООО «Яндекс» (услуги Яндекс.Директ за январь 2022 года);

(39.34) Платежные документы за рекламные услуги Google за 2019-2020 годы;

(39.35) Платежные документы за услуги Яндекс за 2019-2023 годы;

(40) Благодарственные письма в адрес правообладателя:

(40.1) от АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»;

(40.2) от ООО ПСЦ «Электроника»;

(41) Договоры аренды помещений, заключенных правообладателем с третьими лицами:

(41.1) Договор аренды недвижимого имущества №Д-105/2013 от 01.10.2013, заключенный между ООО «Радиорубеж» и ЗАО «Центр специальных инженерных сооружений Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники», с приложениями и дополнительными соглашениями;

(41.2) Договор аренды нежилого помещения №РР-38/2022 от 20.09.2022, заключенный между ООО «Радиорубеж» и ИП Машошиным П.В., с приложениями и дополнительными соглашениями;

(42) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями относительно ООО «Группа Компаний ЦеСИС»;

(43) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями относительно АО «ЦЕСИС»;

(44) Договор поставки товара №371/17714549744190000890 от 05.07.2022, заключенный между ООО «Радиорубеж» и ООО «СтройДорСервис», с приложением, спецификациями, платежными документами, универсальными передаточными документами.

Необходимо отметить, что дополнительно к доводам возражения, лицо, его подавшее, в корреспонденции от 24.04.2024 ссылается на правоприменительную практику относительно исключения из правовой охраны товарных знаков описательных элементов, таких как «кафе» и «safe» (определение Верховного Суда №300-ЭС22-6860 от 23.05.2022 по делу №СИП-491/2021), «Aqua Solutions» (решение Роспатента по заявке №2020712399), «Спартакиада» (решение по заявке №2018750812), «KMmachinery» (решение от 24.03.2022 по делу №СИП-1242/2021), а также буквенных элементов «MBS» (решение от 14.09.2021 по делу №СИП-449/2021), «МЛЦ» (решение от 11.06.2021 по делу №СИП-65/2021), «NKMZ»

(решение Роспатента от 31.01.2020 по заявке №2011733456), «GDC» (решение Роспатента от 22.01.2021 по заявке №2019729676), «M.N.G.P.» (решение Роспатента от 21.01.2022 по заявке №2020749312).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что ООО «Радиорубеж» ранее состояло в холдинге ЦеСИС, сотрудничало с ООО «Группа Компаний «ЦеСИС», и, зная о широком применении аббревиатуры АТКПП для описания товаров, зарегистрировало на свое мнение оспариваемый товарный знак. Подобные действия расцениваются Судом по интеллектуальным правам как злоупотребление правом, например, по аналогичному делу №СИП-1352/2021.

ООО «Группа Компаний «ЦеСИС» выполняет конструкторские разработки для АО «ЦеСИС», входит в холдинг «ЦеСИС», разрабатывает техническую документацию на контрольно-пропускные пункты, которая сама по себе является товаром.

ООО «Группа Компаний «ЦеСИС» и АО «ЦеСИС» (ранее ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ») являются аффилированными лицами, поскольку их учредителями являются лица, состоящие в родстве друг с другом.

АО «ЦеСИС» является правообладателем товарных знаков «МАХАОН» по свидетельству №339395, «ПРЕПОНА PREPONA» по свидетельству №435942, «ФРЕГАТ FREGAT» по свидетельству №484734, «ЗАСЛОН ZASLON» по свидетельству №733981, «ЦеСИС» по свидетельству №331836.

ООО «Рубеж» не является производителем товаров 06 класса МКТУ, а указанная в представленном им договоре поставки №371/17714549744190000890 продукция под обозначениями «МАХАОН» и «ПРЕПОНА» является продукцией АО «ЦеСИС».

Вышеназванные доводы лица, подавшего возражения, сопровождается следующими документами:

(45) Сведения о правоприменительной практике об описательных и буквенных товарных знаках;

(46) Сведения об акционерах АО «ЦеСИС»;

(47) Письмо ООО «Рубеж» в адрес АО «ЦеСИС» относительно продукции по договору поставки №371/17714549744190000890.

В ответ на упомянутые доводы лица, подавшего возражение, правообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 13.05.2024, привел свои контраргументы, суть которых сводится к следующему.

По мнению правообладателя, ссылка лица, подавшего возражение, на судебный акт по делу №СИП-491/2021 не имеет значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку касаются исследования описательного характера словесных элементов «Папино кофе Papino Coфе», а не фантазийной аббревиатуры. Вместе с тем, учету подлежит правоприменительная практика по делу №СИП-1003/2021 и делу №СИП-454/2018, в рамках которых исследовалась различительная способность именно буквенных элементов.

Правообладатель отмечает, что довод лица, подавшего возражение, о наличии в его действиях признаков злоупотребления правом при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349, во-первых, не может быть исследован в рамках административной процедуры, а, во-вторых, не имеет под собой основания, поскольку именно благодаря правообладателю спорное обозначение «АТКПП» стало известно на рынке.

Правообладатель считает недоказанной заинтересованность лица, подавшего настоящее возражение. Лицо, подавшее возражение, утверждает, что им осуществляются конструкторские разработки, касающиеся производства металлических или программируемых конструкций, которые соотносятся не с товарами 06, 09 классов МКТУ, а с услугами 37, 40, 42 классов МКТУ. Производственными мощностями для производства товаров 06, 09 классов МКТУ лицо, подавшее возражение, не обладает.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии у иного лица – АО «ЦеСИС», исключительного права на ряд товарных знаков не имеет правового значения для настоящего спора. Что касается оспариваемого обозначения «АТКПП», то оно используется правообладателем в документации на поставку соответствующей продукции в адрес третьих лиц в рамках договорных отношений (спецификация №1

от 27.04.2021; приложение №1 к спецификации №1 от 27.04.2021 по договору №311-2,793 от 27.04.2021, заключенного между ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» и ООО «Радиорубеж»; счет №1335 от 18.11.2020 и счет-фактура №88 от 16.04.2021).

Правообладатель акцентирует внимание на отсутствие у него необходимости доказывать наличие у спорного обозначения «АТКПП» приобретенной различительной способности, однако, полагает, что представленные им документы подтверждают данный факт.

Также правообладатель указывает на то, что под обозначением «АТКПП» понимается программно-аппаратный комплекс, состоящий из двух неразрывно связанных компонентов – программной и аппаратной частей. Правообладателем была разработана сама программа, вводящая в действие аппаратную часть, которая может быть произведена любым подрядчиком по заказу правообладателя. В настоящее время достигнуты договоренности с несколькими партнерами – ООО «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ», ООО «ДЕФЕНС-РУС», ООО «АЛЕСТА», в связи с чем довод лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель не имеет возможности произвести программно-аппаратный комплекс без его участия, беспочвенен.

В качестве дополнительных материалов правообладателем приобщаются следующие документы:

(48) Информационное письмо ООО «Радиорубеж»;

(49) Коммерческие предложения от ООО «ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ», ООО «ДЕФЕНС-РУС», ООО «АЛЕСТА».

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению

порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (09.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в

открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из представленных в дело источников информации (36), усматривается, что ООО «Группа Компаний «ЦеСИС» наряду с АО «ЦЕСИС» образует группу компаний «ЦеСИС», о чем свидетельствуют данные официального сайта <https://cesis.ru/kontaktyholdinga/>, ссылка на который приводится в фотоальбоме (36). Необходимо упомянуть, что в названном фотоальбоме (36) правообладатель (ООО «Радиорубеж») упоминается в качестве лица, также входящего в группу компаний «ЦеСИС». Из устных пояснений представителей сторон спора следует, что организационно-хозяйственных взаимоотношений между группой компаний «ЦеСИС» и ООО «Радиорубеж» на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931349 уже не имелось.

В свою очередь материалы возражения (22), (23), (29) – (34) свидетельствуют о том, что ООО «Группа Компаний «ЦеСИС» осуществляет разработку конструкторско-технической документации для организации контрольно-пропускных пунктов.

В представленных средствах массовой информации (26), (36) приводятся данные, связанные с разработкой и созданием автоматизированного транспортного контрольно-пропускного пункта, используется спорное обозначение «АТКПП», входящее в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349. Данное обозначения упоминается как по отношению к деятельности лица, подавшего возражение, так и правообладателя.

Тем самым указанные обстоятельства в совокупности позволяют сделать вывод о наличии между ООО «Группа Компаний «ЦеСИС» и ООО «Радиорубеж» спорных взаимоотношений в области разработки и создания контрольно-пропускных пунктов и использования обозначения «АТКПП», положенного в основу оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349.

Довод о необходимости свободного использования обозначения «АТКПП» при осуществлении своей деятельности свидетельствует о наличии заинтересованности Группа Компаний «ЦеСИС» в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается мотивов для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931349, то необходимо отметить следующее.



Оспариваемый товарный знак «**АТКПП** АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ» по свидетельству №931349 с приоритетом от 09.09.2022, зарегистрированный в отношении широкого перечня товаров и услуг 06, 07, 09, 12, 16, 35, 37, 40, 42 МКТУ, представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит элементы «АТКПП», «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ» и вертикально-ориентированная прямая линия. При этом словесный элемент «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ» указан в качестве неохраняемого.

Согласно поступившему возражению для товаров 06, 09 класса МКТУ входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 обозначение «АТКПП» относится к категории неохраняемых, поскольку не обладает

различительной способностью, вошло во всеобщее употребление в качестве товара определенного вида, носит терминологический характер, является описательным.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 показал, что входящей в его состав элемент «АТКПП» представляет собой визуально доминирующее сочетание заглавных букв кириллического алфавита, выполненных жирным шрифтом, при этом буква «А» имеет оригинальное исполнение (округлая форма и незамкнутая горизонтальная планка), что не позволяет признать отсутствие у названного элемента в целом характерного графического исполнения.

Элемент «АТКПП» представляет собой сочетание гласных и согласных букв, которые соответствуют начальной букве в словосочетании «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ», т.е. фактически является его аббревиатурой.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации¹, под аббревиатурой понимается слово, образованное из названий начальных букв или из начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание (инициальная аббревиатура).

Исходя из упомянутой правообладателем правоприменительной судебной практики, отраженной в постановлениях Суда по интеллектуальным правам №СИП-1003/2021, №СИП-454/2018, №СИП-453/2018, №СИП-271/2020, №СИП-1181/2021, любая аббревиатура является словом. Следовательно, в данном случае нельзя говорить о том, что входящая в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 аббревиатура «АТКПП» не обладает различительной способностью в силу отсутствия словесного характера.

Изучив материалы возражения, коллегия не выявила наличия использования аббревиатуры «АТКПП» широким кругом лиц при сопровождении однородной продукции.

Следует отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, документы (26), (35), в которых упоминается обозначение «АТКПП» в качестве аббревиатуры автоматизированного транспортного контрольно-пропускного пункта,

¹ Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. - М.: Просвещение. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А., 1976. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/4/аббревиатура?ysclid=lsx3rpd93i975081970>.

не может рассматриваться в качестве доказательства доводов возражения. Названные документы исходят исключительно от лица, подавшего возражение, которое, как следует из материалов дела, имело с правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 хозяйственные связи в отношении создания и введения в гражданский оборот автоматизированного транспортного контрольно-пропускного пункта. В этой связи не представляется возможным говорить о том, что спорное обозначение на дату приоритета использовалось независимыми хозяйствующими субъектами в качестве общеупотребительной аббревиатуры и, тем самым, утратило различительную способность.

Необходимо упомянуть, что в поступившем возражении в качестве основания для оспаривания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931349 указывается на то, что спорное обозначение «АТКПП» вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товара определенного вида.

Согласно методологическим подходам обозначение может быть отнесено к вошедшим во всеобщее употребление обозначениям товаров определенного вида в том случае, если оно является видовым обозначением, длительное время используемым для наименования однородных товаров, выпускаемых различными производителями.

Вошедшие во всеобщее употребление обозначения отличаются от описательных элементов, указывающих на вид товара, своим происхождением. Эти элементы входят в лексикон как обозначения определенных товаров (как бывшие товарные знаки или наименования вновь созданных товаров), а затем в результате длительного использования для обозначения этих же и однородных товаров различными производителями превращаются в видовые обозначения.

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

Признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями; применение обозначение длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Обозначение становится видовым названием (наименованием) товара в том случае, когда оно прочно входит в обиход не только широких кругов потребителей, но и специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, причем среди двух последних категорий использование обозначения в качестве названия (наименования) товара не носит узкоспециального или жаргонного характера.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 №2606/04 в целях единообразного толкования и применения арбитражными судами нормы законодательства о товарных знаках об основаниях признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление указал, что наличие подобного факта подлежит доказыванию со стороны заинтересованного лица.

При этом требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области.

Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара.

В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая однозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами,

качествами и тем обозначением, которое используется в качестве его названия (наименования).

Отсутствие в материалах возражения каких-либо документов, соответствующих вышеуказанным признакам и свидетельствующих о неоднократном использовании обозначения «АТКПП» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 в качестве видового наименования товара, обуславливает вывод о бездоказательности утверждения лица, подавшего возражение, о том, что спорное обозначение «АТКПП» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Проанализировав упомянутые в возражении источники информации, коллегия также сочла бездоказательным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что спорный элемент «АТКПП» носит терминологический характер.

Согласно справочным данным (см. С.И. Ожегов «Словарь русского языка», М.: «Русский язык», 1991, стр. 793) понятие «термин» означает «слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства». Однако, в поступившем возражении отсутствует официальная словарно-справочная информация, свидетельствующая о наличии в терминологических словарях каких-либо областей промышленности такого понятия как «АТКПП». Во всех названных источниках информации упоминаются иные обозначения, а именно, «КПП» и «АКПП». При этом, вопреки доводам возражения, при исследовании вопроса о несоответствии товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса проведение сопоставительного анализа спорного обозначения на предмет установления его сходства с какими-либо общепринятым термином не предусмотрено.

В этой связи коллегия руководствуется сложившимся правовым подходом, сформулированным в Информационной справке Суда по интеллектуальным правам², подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной

² Утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию. В данном случае исследуется именно аббревиатура «АТКПП», а не иные буквенные сочетания, на которые ссылается лицо, подавшее возражение.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отнесения спорного обозначения в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №931249 к категории не соответствующих подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо указать, что в материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что обозначение «АТКПП» представляет собой официальную аббревиатуру, используемую широким кругом лиц на дату приоритета оспариваемого товарного знака для сопровождения продукции, обладающей определенными свойствами и характеристиками. В силу изложенного нет оснований говорить об описательном характере аббревиатуры «АТКПП» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №931349 и отнесения ее к категории неохраноспособных обозначений в рамках требований подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что доводы поступившего возражения не являются убедительными ни по одному приведенному в нем основанию для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №931349.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №931349.