

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2016, поданное Акционерным обществом "Научно-производственный центр "ПРОМЭЛЕКТРОНИКА" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013735267 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.10.2013 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товара 09 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного

АБТЦ-И

знака заявлено обозначение «», выполненное буквами русского алфавита, стандартным шрифтом и являющееся сокращённым названием системы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями интегрированной.

Роспатентом 25.08.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013735267 в отношении товаров

09 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку входящий в его состав элемент «АБТЦ» является общепринятым сокращением от «автоматическая блокировка с рельсовыми цепями тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры» (см. <http://www.sokr.ru/>), а буква «И» не придает заявленному обозначению дополнительную и достаточную различительную способность.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 11.04.2016, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.08.2015. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию обозначение «АБТЦ-И» является словесным, выполненным заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Входящий в его состав элемент «АБТЦ», как верно было указано в решении, является общепринятым сокращением в сфере железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) для обозначения автоматической блокировки с рельсовыми цепями тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры;

- одновременно с этим следует учитывать тот факт, что в сфере ЖАТ общепринятым также является и то, что названия конкретных систем и устройств ЖАТ, разрабатываемых и производимых конкретной фирмой, формируются посредством добавления через дефис к общепринятому сокращению одной или двух букв, например: - система автоматической блокировки с рельсовыми цепями тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры, предлагаемая АО «Ижевский радиозавод» (АО

«ИРЗ»)), носит название «АБТЦ-М», - система автоматической блокировки с рельсовыми цепями тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры, предлагаемая ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)», носит название «АБТЦ-Е», - система автоматической блокировки с тональными рельсовыми цепями с централизованным размещением аппаратуры, предлагаемая ОАО «Радиоавионика», носит название «АБТЦ-ЕМ», система автоматической блокировки с рельсовыми цепями тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры, предлагаемая ОАО «НИИАС», носит название «АБТЦ-МШ», - комплексное локомотивное устройство безопасности, предлагаемое АО «Ижевский радиозавод» (АО «ИРЗ»)), носит название «КЛУБ-У»; КЛУБ - комплексное локомотивное устройство безопасности, - стационарное устройство дешифрации, предлагаемое АО «Ижевский радиозавод» (АО «ИРЗ»)), - СУД - стационарное устройство дешифрования, - микропроцессорная система числовой кодовой автоматической блокировки, разработанная НВЦ МИИТа, носит название «АБ-ЧКЕ», - АБ - автоматическая блокировка микропроцессорная автоматическая переездная сигнализация, разработанная АО «НПЦ» Промэлектроника» (заявителем), носит название «МАПС-М», - МАПС - микропроцессорная автоматическая переездная сигнализация, система микропроцессорной централизации, разработанная АО «НПЦ» Промэлектроника» (заявителем), носит название «МПЦ-И»; МПЦ - микропроцессорная централизация;

- как упомянуто выше, все первые части названий приведенных в качестве примеров систем и устройств - КЛУБ, СУД, АБ, МАПС, МПЦ - также, как и АБТЦ, являются общепринятыми сокращениями в сфере железнодорожной автоматики и телемеханики;

- заявитель считает, что заявленное обозначение «АБТЦ-И» имеет достаточную различительную способность, позволяющую отличать продукцию заявителя, маркируемую данным обозначением, от продукции

других участников рынка ЖАТ (в частности АБТЦ-Е, АБТЦ-М, АБТЦ-ЕМ, АБТЦ-МШ и др.) путем внесения в обозначение буквы «И»;

- товары 09 класса МКТУ, разрабатываемые и производимые заявителем, относятся к технически сложным товарам и покупателями всех товаров НПЦ «Промэлектроника» являются только юридические лица (в том числе ОАО «Российские железные дороги»), поэтому потребители этих товаров относятся к их выбору тщательно, с особым вниманием, не полагаясь исключительно на устные рекомендации знакомых и коллег, а проводя детальный анализ рынка, маркетингово-информационные и технические исследования, что обуславливает отсутствие какой-либо доли вероятности смешения заявляемого обозначения с иными обозначениями в гражданском обороте.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- копия решения об отказе в регистрации ТЗ по заявке № 2013735267 от 25.08.2015 г.(1);

- распечатка с сайта АО «ИРЗ» информации о системе АБТЦ-М (2);

- Статья «МПЦ ЕВІLOCK 950 - эволюция системы», журнал «Автоматика, связь, информатика», № 5, 2011 г.(3);

- распечатка с сайта Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» информации об инновационной продукции ОАО «Радиоавионика», включающей систему АБТЦ-ЕМ (4);

- распечатка с сайта scbist.com информации о системе АБТЦ-МШ, разработанной ОАО «НИИАС» (5);

- распечатка с сайта АО «ИРЗ» информации об устройстве КЛУБ-У (6);

- распечатка с сайта sokr.ru (7);

- распечатка с сайта АО «ИРЗ» информации об устройстве СУД-У (8);
 - распечатка с сайта press.rzd.ru информации о системе АБ-ЧКЕ, разработанной НВЦ МНИТ (9);
 - распечатка с сайта АО «Промэлектроника» информации о системе МАПС-М (10);
 - распечатка с сайта АО «Промэлектроника» информации о системе МПЦ-И (11);
 - распечатка с сайта АО «Промэлектроника» информации о системе АБТЦ-И (12);
 - копия буклета АО «НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» (с. 31-33) (13);
 - копия листовки АО «НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» (14);
 - слайды №№ 1, 22 презентации директора по развитию бизнеса НПЦ «Промэлектроника» В.В. Ляного «Безопасность ж.д. подвижного состава и инфраструктуры как фактор повышения эффективности перевозочного процесса», размещенной на сайте Некоммерческого партнерства операторов железнодорожного подвижного состава www.npogdps.com (15);
 - статья Председателя Совета директоров АО «НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» И.Г. Тилька «Системы СЦБ: проблемы, перспективы, инновации» в журнале «Железнодорожное дело», №3, 2014г. (16);
 - статья главного инженера АО «НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» А.В. Докучаева «Отечественные системы ЖАТ: эффективность, безопасность, надежность» в журнале «ЕВРАЗИЯ вести», IX, 2014 г.(17);
 - статья «НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА»: комплексные решения для безопасности движения» в журнале «Дороги и транспорт», № 8-9, 2015г. (18);
 - фотография с выставок во Дворце культуры железнодорожников, г. Екатеринбург, в февраля 2016 г., марте, апреле 2014 г. (19)
- Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (14.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

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.

Заявленное обозначение «АБТЦ-И» по заявке № 2013735267 состоит из элементов «АБТЦ» и «И», разделенных дефисом, выполненных стандартным

шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сочетание букв «АБТЦ-И» неудобопроизносимо с точки зрения русского языка, следовательно, довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в силу отсутствия характерного графического исполнения и словесного характера, является обоснованным. Так, отсутствие графической проработки элементов заявленного обозначения не позволяет воспринимать обозначение как композицию элементов, отличную по уровню восприятия от сочетания расположенных на одной строке через дефис «АБТЦ» и «И».

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что буквенный элемент «АБТЦ» является общепринятым сокращением от «автоматическая блокировка с рельсовыми цепями тональной частоты с централизованным размещением аппаратуры» в сфере железнодорожной автоматике и телемеханики и используется различными изготовителями в отношении маркировки товаров, однородных заявленным, согласно материалам сети Интернет. Данная информация подтверждается материалами возражения (2)-(5).

Таким образом, элемент заявленного обозначения «АБТЦ» - является термином в области деятельности заявителя и не является охраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.2. Правил.

При этом указанный элемент занимает доминирующее положение в заявленном обозначении. Присутствующий в нем элемент «И» не придает обозначению в целом достаточной различительности.

В связи с изложенным, обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Законодательством предусмотрена возможность регистрации подобных обозначений в качестве товарных знаков при условии, если заявитель представит материалы, доказывающие приобретение обозначением различительной способности в результате его использования до даты приоритета.

Заявителем представлены следующие документы: распечатки из сети Интернет, копии буклетов и листовок, слайды презентации, статья главного инженера АО «НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» А.В. Докучаева «Отечественные системы ЖАТ: эффективность, безопасность, надежность» в журнале «ЕВРАЗИЯ вести», IX, 2014г., статья «НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА»: комплексные решения для безопасности движения» в журнале «Дороги и транспорт», № 8-9, 2015 г., содержание журнала «АСИ» № 12, 2014 г., фотография с выставки во Дворце культуры железнодорожников, г. Екатеринбург, 24 февраля 2014 г., фотография с выставки во Дворце культуры железнодорожников, г. Екатеринбург, 13 марта 2014 г., фотография с выставки во Дворце культуры железнодорожников, г. Екатеринбург, 10 апреля 2014 г., фотография с выставки во Дворце культуры железнодорожников, г. Екатеринбург, 12 февраля 2016 г., которые не могут учитываться коллегией как свидетельствующие о приобретении различительной способности заявленным обозначением, поскольку дата публикации данных документов либо не установлена, либо позже даты приоритета заявленного обозначения.

Резюмируя изложенное, выводы коллегии основаны на отсутствии различительной способности обозначения. Из представленных заявителем документов не усматривается, что заявленное обозначение приобрело достаточную различительную способность и выполняет индивидуализирующую функцию товаров заявителя до даты приоритета рассматриваемой заявки.

Таким образом, довод заявителя о приобретении обозначением различительной способности не доказан материалами возражения.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 25.08.2015.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **отказать в удовлетворении возражения от 11.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2015.**