

Палата по патентным спорам 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 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.05.2006, поданное Открытым акционерным обществом «Псковский завод аппаратуры дальней связи», г. Псков (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИКМ-7ТМ» по свидетельству №298777, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ИКМ-7ТМ» по заявке №2005707187/50 с приоритетом от 31.03.2005 зарегистрирован 29.11.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за №298777 на имя Открытого акционерного общества «Промсвязь», 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96 (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «ИКМ-7ТМ», выполненного «оригинальным шрифтом». Смысловое значение отсутствует. Правовая охрана предоставлена в синем цвете.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.05.2006 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 298777 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из обозначения «ИКМ» и сочетания цифр и букв «7ТМ», не имеющих словесного характера и характерного графического

исполнения, ввиду чего обозначение в целом является неохраноспособным, поскольку является сочетанием букв и цифр, не имеющих словесного характера;

- оспариваемый товарный знак состоит из двух неохраноспособных элементов, композиция которых не придала обозначению оригинальности, ни каких либо иных качеств знаку в целом;

- обозначение «ИКМ-7ТМ» не обладает различительной способностью, так как является широко используемой специалистами в области средств связи аббревиатурой устоявшегося понятия «импульсно-кодовая модуляция», представляющего собой наименование аналого-цифрового преобразования сигнала;

- обозначение «ИКМ» является условным обозначением, применяемым в науке и технике, и широко используется как родовое понятие устройств и способов связи;

- рассматриваемое обозначение «ИКМ-7ТМ» использовалось специалистами и рядом производителей до даты приоритета знака в качестве названия серийно выпускаемой аппаратуры цифровой системы передачи данных на основе импульсно-кодовой модуляции;

- оспариваемый товарный знак указывает на вид товара - оборудование средств связи;

- регистрация оспариваемого знака, используемого длительный период многочисленными производителями, лишает возможности маркировать свою продукцию обозначением «ИКМ-7ТМ», а также сходным со знаком обозначениями, такими как ИКМ-120, ИКМ-480, ИКМ-1920, ИКМ-30, ИКМ-30Т, ИКМС-30ТМ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «ИКМ-7ТМ» по свидетельству №298777 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Э. Прагнер, Б. Шимек, В.П. Дмитриев. Цифровая техника в связи, М., Радио и связь, 1981, на 5 л. [1];

- Словарь русского языка. С.И. Ожегов, М., Изд. «ОНИКС 21 век, Мир и образование», 2005, на 2 л. [2];

- Международный союз электросвязи, МККТТ, Международный консультационный комитет по телеграфии и телефонии. Синяя книга, Рекомендация G 700, Выпуск III.4, 1988, с. 1, 3, 4, на 3 л. [3];
- Международный союз электросвязи, МККТТ, Международный консультационный комитет по телеграфии и телефонии. Синяя книга, Рекомендация G 700, Выпуск III.4, 1988, с. 1, 7, 10, 21, 30, на 5 л. [4];
- Г.Н. Попов. Основы построения цифровых линейных трактов и способы их оптимизации, М., «Горячая линия – Телеком», 2004, на 9 л. [5];
- Соглашение о намерениях об организации производства аппаратуры ИКМ-7Тм от 21.06.2001 на 1 л. [6];
- Протокол совещания по организации производства аппаратуры ЦСП ИКМ-7ТМ на ОАО «Псковский завод АДС» от 04.10.2001 на 1 л. [7];
- Решение о совместной деятельности по доработке ЦСП ИКМ-7ТМ от 04.10.2001 на 1 л. [8];
- Договор № 682 на конструкторскую доработку ЦСП ИКМ-7ТМ и изготовление оборудования для опытного линии связи ООО «Уралтрансгаз» на 7 л. [9];
- Протокол совещания по рассмотрению ОКР, предусмотренных договором № 682 от 25.12.2001 на «конструкторскую доработку ЦСП ИКМ-7ТМ» и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» от 18.07.2002 на 2 л. [10];
- Дополнительное соглашение от 18.07.2002 к договору № 682 от 25.12.2001 на конструкторскую доработку ЦПС ИКМ-7ТМ» и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» на 3 л. [11];
- Дополнительное соглашение № 1 от 11.07.2003 к договору № 682 от 25.12.2001 на конструкторскую доработку ЦПС ИКМ-7ТМ и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» с актом выполнения работ на 4л. [12];
- Акт сдачи-приемки выполненных работ от декабря 2002 по договору № 682 от 24.12.2001 на 2 л. [13];

- Акт № 4 от 05.02.2003 сдачи-приемки выполненных работ по договору № 682 от 25.12.2001 на 3 л. [14];

- Протокол заседания комиссии по проведению линейных испытаний радиокабельной системы передач ИКМ-7ТМ от 22-25.09.2003 на 3 л. [15];

- Акт внедрения новой техники, передовой технологии на 1 л. [16];

- Сертификат соответствия № ОС/1-СП-1005, зарегистрированный в Государственном реестре № РОСС RV.0007.01ЭСОО, выданный 29.06.2004 на 1 л. [17];

- Технические условия ТУ 5295-008-34639191-2003, введенные с 01.09.2003, утвержденные Госстандартом России 14.11.2003 на 7 л. [18];

- Справка из сети Интернет о производителях аппаратуры на 6 л. [19].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.10.2005, лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- Рекламные материалы НПФ «Сельсофт» [20];

- Сокращения в нормативных документах отрасли ОСТ 45.180-2000, введенные с 01.01.2001 на 3 л. [21];

- Слепов Н.Н.. Страницы Англо-русского толкового словаря сокращений в области связи, компьютерных и информационных технологий. – 3-е переработанное и дополненное издание - , М.: Радио и связь, 2005, на 6 л. [22];

- Страницы сети Интернет на 6 л. [23].

Дополнение к возражению было представлено 26.04.2007.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил 30.11.2006 отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, и изложил просьбу – оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 298777.

К отзыву приложены копии материалов, подтверждающих, по мнению правообладателя, приобретение оспариваемым знаком различительной способности. К отзыву были представлены дополнения от 11.12.2006 и 26.12.2006.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета заявки (31.03.2005) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 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, сочетание букв, не имеющие словесного характера.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с абзацами первым и третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, в частности, условные обозначения, применяемые в науке и технике.

В соответствии абзацами первым и четвертым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «ИКМ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Через дефис от этого слова расположены цифра «7» и заглавные буквы русского алфавита «ТМ». Правовая охрана предоставлена в синем цвете.

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Оспариваемый знак «ИКМ-7ТМ» состоит из обозначения «ИКМ», представляющего собой набор букв русского алфавита, и «7ТМ» - сочетания цифры и букв.

Обозначение «ИКМ» является аббревиатурой устоявшегося понятия «импульсно-кодовая модуляция», представляющего собой наименование аналого-цифрового преобразования сигнала [1].

Указанное обозначение широко используется специалистами в области средств связи, что отражено в документе [1]. Данный метод аналого-цифрового преобразования ИКМ специалисты относят к классическому – типичный, характерный [2].

Обозначение ИКМ используется в науке и технике как общепринятый термин/символ, поскольку является условным обозначением в отрасли «Связь» [21], что закреплено в Отраслевом Стандарте, а также в Международных рекомендациях по использованию такого рода сокращений [3], [4].

Кроме того, обозначение ИКМ широко используется в специальной литературе, как родовое понятие устройств и способов связи [5]. В тексте источника информации к цифровым системам передачи относятся системы типа ИКМ с

добавление условных цифр. Отмеченное подтверждает устойчивость применения данного сокращения как специалистами, так и потребителями для обозначения вида аппаратуры, в основе которой лежит импульсно-кодовая модуляция.

Следует также отметить, что до даты приоритета оспариваемого знака аппаратура, в названии которой присутствовало сокращение ИКМ, выпускалась различными производителями, о чем свидетельствуют материалы [6-18].

Что же касается составляющей «7ТМ», которая имеет место в оспариваемом знаке, то исключение его экспертизой из самостоятельной правовой охраны еще раз доказывает то, что главный акцент зрительного восприятия падает именно на обозначение «ИКМ», а также то, что обозначение «7ТМ» указывает на разновидность прибора, действующего на основе импульсно-кодовой модуляции.

Аналого-цифровое преобразование сигнала на основе импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) используется в системах передачи и коммутации различных видов информации. На основе цифровой техники развилась самостоятельная область цифровой передачи для многоканального использования линий связи, что обуславливает дальнейшую модернизацию и увеличение экономичности сетей связи.

Отмеченное позволяет утверждать, что обозначение ИКМ прямо характеризует товар, указывая, что в нем используется метод импульсно-кодовой модуляции, и, по указанной причине является описательным для части товаров 09 и услуг 38, части услуг 35 (продвижение товаров (для третьих лиц, а именно товаров 09 класса)) классов МКТУ, а для другой части товаров обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара. Для другой части услуг 35 и услуг 42 классов МКТУ, не связанных с передачей сигналов, рассматриваемое обозначение будет семантически нейтральным.

В этой связи следует отметить, что оба элемента («ИКМ» и «7ТМ»), входящих в состав оспариваемого знака, не имеют словесного характера и характерного графического исполнения. Указанные элементы не образуют композиции, дающей качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия этих элементов по отдельности, что свидетельствует о том, что обозначение в целом не обладает различительной способностью.

Довод о приобретении обозначением различительной способности не может быть признан убедительным в силу отсутствия достаточных доказательств данного факта.

Довод правообладателя о том, что аббревиатура «ИКМ» может восприниматься потребителем не только как «импульсно-кодовая модуляция», поскольку является многозначной, в частности «измеритель крутящего момента», «институт композиционных материалов» и т.д., не может быть признан убедительным в силу специфики товаров и услуг, в отношении которых действует оспариваемая регистрация. Так, при маркировке оспариваемым товарным знаком товаров 09 и услуг 38, части услуг 35 классов МКТУ у потребителя возникнут однозначные ассоциации с «импульсно-кодовой модуляцией», поскольку все товары и услуги имеют отношение к аппаратуре связи.

Отмеченное позволяет сделать вывод, что регистрация товарного знака «ИКМ-7ТМ» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В особом мнении, представленном правообладателем (07.05.2007) после заседания коллегии, изложены следующие доводы:

- заявителем до вынесения решения было подано заявление о выделении отдельной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг, не имеющих отношения к сфере связи, что предусмотрено пунктами 3.6 и 3.7 Правил ППС;

- правообладатель готов был внести ряд изменений, не меняющих существа, а именно включения элемента «7ТМ» в состав товарного знака в качестве охраняемого элемента как приобретшего различительную способность, и придание элементу «ИКМ» статуса неохраняемого элемента, а также исключения из перечня ряда товаров и услуг.

Относительно указанных доводов следует отметить, что отсутствуют документально подтвержденные сведения о подаче заявления о выделении отдельной регистрации товарного знака для одного товара или части товаров, предусмотренного пунктом 3.6 Правил ППС. Кроме того, в случае подачи такого заявления в п. 3.7 Правил ППС указано, что коллегия Палаты по патентным спорам может перенести заседание при необходимости.

В связи с тем, что обозначение в целом не обладает различительной способностью как обозначение, представляющее собой отдельные буквы, цифры, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, необходимости в переносе заседания не было, а также отсутствуют основания для внесения изменений в обозначение.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.05.2006 и признать правовую охрану товарного знака «ИКМ-7ТМ» по свидетельству № 298777 недействительной полностью.