

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.06.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Морион Инкорпорейтед», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПМ12» по свидетельству № 315671, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005722571/50 с приоритетом от 07.09.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.10.2006 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью «УралЭлектроКонтактор», г. Медногорск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, состоящее из букв «ПМ» и цифры «12».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2008 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 315671, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Нарушение указанных требований Закона обосновывается в возражении следующими доводами:

- обозначение «ПМ12» подпадает под положение, регламентируемое пунктом 1 статьи 6 Закона;

- перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, включает товар «пускатели» и «контакторы», которые являются электрическими аппаратами;

- пускатели относятся к пускозащитной аппаратуре и, в случае замыкания главных контактов путем электромагнита, называются электромагнитными;

- если пускатель предназначен для изменения направления вращения вала двигателя, он называется реверсивным;

- одним из конструктивных элементов пускателя является контактор;

- термин «контактор» означает коммутационный аппарат, при этом контактор реверсивного пускателя является реверсивным;

- пускатели в зависимости от присутствия или отсутствия оболочки делятся на открытые и закрытые;

- электромагнитные пускатели могут быть использованы в качестве промежуточных реле;

- задолго до даты приоритета условное обозначение «ПМ12» стали широко использовать для серии пускателей, разработанной ВНИИР – Всероссийским научно-исследовательским проектно-конструкторским и технологическим институтом реле-строения с опытным производством;

- обозначение «ПМ12» не обладает различительной способностью, представляет собой сочетание букв и цифр, не имеющих характерного графического исполнения, не имеет словесного характера;

- обозначение «ПМ12» характеризует товары, указывая на их вид. «ПМ12» - это условное обозначение электромагнитных пускателей: «ПМ» - пускатель электромагнитный, «12» - номер серии;

- обозначение «ПМ12» - это общепринятый символ, то есть условное обозначение электромагнитных пускателей определенной конструкции;

- обозначение «ПМ12» представляет собой последовательность знаков – букв и цифр, является буквенно-цифровым символом;

- серия пускателей «ПМ12» была разработана ВНИИР более 20 лет назад и сведения о них регулярно публиковались в специализированных каталогах, описании к патенту на промышленный образец «пускатель электромагнитный»;

- производство пускателей типа «ПМ12» было освоено на отечественных промышленных предприятиях, в частности в 2000 году было изготовлено 2,8 млн. пускателей;

- заводами-производителями являются ОАО «Элтерм», ОАО «КЗЭА», ОАО «Лепсе», ОАО «ЗЭТА», ОАО «АПЗ» и др.;

- электромагнитные пускатели «ПМ12» широко рекламируются, в том числе в специализированных журналах, каталогах, объявлениях;

- знак «ПМ12» как условное обозначение серии электромагнитных пускателей вошел в ряд технических справочников и каталогов и для технического специалиста означает конструкцию, характеристики изделия;

- рассматриваемая электротехническая продукция предназначена для применения в составе технических устройств и систем;

- изготовители и продавцы данной продукции приняли символ – условное обозначение «ПМ12» для обозначения серии пускателей и данный символ является общепринятым.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие копии документов:

- распечатка товарного знака «ПМ12» по свидетельству № 315671 – на 1 л. (1);

- ГОСТ Р 50030.4.1-2002 «Аппаратура распределения и управления низковольтная» - на 5 л. (2);

- страницы из учебного пособия Г.П. Свинцова «Электромагнитные контакторы и пускатели», 1997 – на 11 л. (3);

- страницы из брошюры Е.Н. Ермолаева «Магнитные пускатели переменного тока», 1961 – на 6 л. (4);

- страницы из справочника В.Л. Лихачева «Электротехника», 2002 – на 5 л. (5);

- страницы из справочника «Общепромышленная низковольтная аппаратура массовых серий», 2001 – на 4 л. (6);

- листки каталога «Электротехника» за 1994, 1995, 2002 – на 3 л. (7);
- страницы из Нового словаря иностранных слов, 2006 - на 2 л. (8);
- страницы из информационно-справочного издания «Новости электротехники», 2003, 2001, 2004 - на 29 л. (9);
- страницы из сводного отраслевого каталога «Пускатели электромагнитные низковольтные», 1993 – на 4 л. (10);
- сведения о патенте на промышленный образец «пускатель электромагнитный» - на 3 л. (11);
- страницы из каталога Электротехнической продукции, предлагаемой к реализации в 1998 году – на 5 л. (12);
- страницы из каталога Описаний и схем по электротехнике, 2005 – на 5 л. (13);
- страницы из научно-технического журнала «Электротехника», 2004 – на 4 л. (14).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 315671 полностью.

Заседание коллегии, состоявшееся 25.02.2009, была перенесено в связи с необходимостью предоставления документов в части пояснения заинтересованности лица при подаче возражения от 30.06.2008.

Впоследствии лицо, подавшее возражение, представило следующие документы, поясняющие его заинтересованность:

- устав ЗАО «Морион Инкорпорейтед» - на 9 л.;
- письмо от генерального директора ЗАО «Морион Инкорпорейтед» В.И. Тищенко – на 1 л.;
- письмо представителя лица, подавшего возражение – на 1 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.03.2009, правообладатель выразил мнение, что представленные материалы со стороны лица, подавшего возражение, не поясняют его заинтересованность. Кроме того, правообладатель заявил ходатайство о переносе в целях предоставления дополнительного времени для подготовки отзыва на

возражение от 30.06.2008, которое было удовлетворено коллегией Палаты по патентным спорам.

Рассмотрев представленные документы в части пояснения заинтересованности, коллегия Палаты по патентным спорам признала заинтересованность юридического лица при подаче рассматриваемого возражения от 30.06.2008. Анализ предметов деятельности, указанных в уставе ЗАО «Морион Инкорпорейтед», а также представленных писем, позволяет коллегии сделать вывод о том, что лицо, подавшее возражение, реализует пускатели магнитные и использует их в своих коммерческих разработках, что напрямую связано с оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 315671 и товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана.

Правообладателем представлен отзыв за № 3484 от 29.04.2009 на возражение против предоставления правовой охраны принадлежащему ему товарному знаку «ПМ12» по свидетельству № 315671, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ПМ12» приобрело различительную способность в результате использования до даты приоритета оспариваемого знака;
- товары, маркируемые обозначением «ПМ12», выпускаются с 2001 года;
- компания правообладателя входит в электротехническую компанию «Schneider Electric» и между ними заключен рамочный контракт и приведен список компаний-дистрибьютеров;
- компании правообладателя принадлежит серия патентов на конструкцию и технологию производства контакторов «ПМ12»;
- кроме правообладателя законные права на изготовление изделий имеет ВНИИР и ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры»;
- в организации правообладателя внедряется система управления качеством по европейским стандартам, которая гарантирует высокое и стабильное качество каждого изделия, что позволяет говорить о высоком авторитете продукции;
- поддержание высоких качественных показателей контакторов «ПМ12» возможно только на основе лицензионных договоров;

- правообладатель ведет переговоры по заключению лицензий с законными производителями;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, поскольку не производит товары, которые обозначаются товарным знаком по свидетельству № 315671, и, продавая незаконно изготовленные товары, является нарушителем законных прав и интересов.

В обоснование своих доводов правообладателем представлены следующие копии документов:

- сертификаты соответствия, приложения к ним – на 24 л. (15);
- лицензионные договоры от 19.03.2009 о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарного знака – на 16 л. (16);
- трехстороннее соглашение за № 2 от 21.09.2005 – на 9 л. (17).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 315671 и оставить в силе его регистрацию.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения от 30.06.2008, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

С учетом даты (07.09.2005) поступления заявки № 2005722571/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно:

- обозначений, не обладающих различительной способностью. 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; (пункт 2.3.1 Правил);

- обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами. 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 (пункт 2.3.2.2 Правил);

- обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья (пункт 2.3.2.3 Правил).

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.2, 2.3.2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.2, 2.3.2.3 Правил настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 315671 представляет собой обозначение, состоящее из букв «ПМ» и цифры «12». Оспариваемый знак состоит из двух согласных звуков и цифрового элемента. Оспариваемый товарный знак охраняется в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ПМ12» оспаривается из-за несоответствия его требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Товарный знак по свидетельству № 315671, являясь комбинированным, представляет собой сочетание заглавных букв кириллического алфавита «П», «М», цифры «12». Все элементы выполнены стандартным шрифтом черного цвета без какого-либо характерного графического исполнения.

Сочетание букв «ПМ» и цифры "12" неудобопроизносимо с точки зрения русского языка, следовательно, довод, изложенный в возражении, о том, что обозначение «ПМ12» не обладает различительной способностью в силу отсутствия характерного графического исполнения, является обоснованным. Так, отсутствие графической проработки элементов оспариваемого знака не позволяет воспринимать обозначение как композицию элементов, отличную по уровню восприятия от сочетания расположенных на одной строке букв "П", "М", цифры "12". Поэтому довод лица, подавшего возражения, в части отнесения оспариваемого знака к обозначениям, не имеющим характерной графики исполнения и словесного характера, является правомерным.

Анализ материалов дела, отзыва правообладателя позволяет коллегии сделать вывод о том, что обозначение "ПМ12" использовалось правообладателем с 2001 года для маркировки товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

Однако, согласно общедоступным источникам информации (3,5,6,7,10,13), которые датированы 1993, 1994, 1995, 1997, а также 2001, 2002, 2005 годами, обозначение

"ПМ12" использовалось многими заводами электротехнического профиля в качестве условного обозначения серии электромагнитных пускателей.

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что обозначение "ПМ12" приобрело различительную способность.

Согласно документам (8), а также интерактивному словарю (<http://www.gramota.ru>), который является общедоступным источником информации, "символ" – это условное обозначение какой-либо величины, какого-либо понятия, идеи.

При этом согласно источникам информации (2,3,4) магнитный пускатель – аппарат комплектный и его основными частями являются контактор и тепловые реле, а также иные электромагнитные составляющие. Согласно материалам (7), представляющим собой каталоги по электротехнике за 1994, 1995, 2002, а также согласно научно-техническому журналу за 2004 год (14), обозначение "ПМ" представляет собой вид (тип) пускателя, а цифра "12" означает номер серии. В источниках информации [3,6,7] оспариваемый знак упоминается в качестве условного обозначения. Так согласно материалам (9) серия пускателей "ПМ12" была разработана ВНИИР 15 лет назад. Кроме того, согласно материалам (9,13) в период 2001-2005 годы, а также согласно документам (12) в 1998 году пускатели "ПМ12" предлагались к продаже многими предприятиями по производству продукции электротехнического профиля. Таким образом, в качестве вида пускателя обозначение "ПМ12" использовалось помимо правообладателя регистрации № 315671 предприятиями ОАО "Элтерм" (г. Псков), ОАО "Лепсе" (г. Киров), ОАО "ЗЭТА" (г. Кемерово), ОАО "НЗНВА" (г. Новосибирск), ОАО "АПЗ" (г. Арзамас), АО "Импульс" (г. Чебоксары) и др., что подтверждает его описательный характер. Следовательно, обозначение "ПМ12" воспринимается как условное обозначение пускателей и должно оставаться "свободным" для использования всеми производителями данной категории товаров.

Следовательно, у коллегии есть основания полагать, что довод, изложенный в возражении, о том, что обозначение «ПМ12» представляет собой общепринятый символ, а также характеризует товары 09 класса МКТУ и воспринимается как пускатель определенного вида, является обоснованным.

В трехстороннем соглашении (17) речь идет об использовании изобретений, что не имеет отношения к существу спора. В сертификатах правообладателя (15) обозначение "ПМ12" упоминается в качестве типа пускателей, что также свидетельствует о том, что анализируемая маркировка должна оставаться "свободной" для различных производителей. Лицензионные договоры (16) также не могут быть учтены в рамках настоящего дела, поскольку по существу не имеют юридической силы, так как не подписаны второй стороной и не зарегистрированы надлежащим образом в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

На основании вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о регистрации знака «ПМ12», произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.06.2008, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 315671 недействительным полностью.