

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, и в соответствии с 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 от 30.03.2010, поданное ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи», г. Псков (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «ИКМ-7ТМ» по свидетельству №393766, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ИКМ-7ТМ» по заявке №2007702039/50 с приоритетом от 28.12.2006 зарегистрирован 16.11.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за №393766 на имя Открытого акционерного общества «Промсвязь» г. Екатеринбург (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 09, 35 и 38 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из элемента «ИКМ», означающего «импульсно-кодированная модуляция», и элемента «7ТМ», смысловое значение которого отсутствует. Элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам 30.03.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 393766 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям подпунктов 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из обозначения «ИКМ», широко применяемого в науке и технике, и сочетания цифр и букв «7ТМ», не имеющего словесного характера и/или характерного графического исполнения, ввиду чего обозначение в целом является неохраноспособным как состоящее из неохраноспособных частей;

- обозначение «ИКМ» 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» широко использовалось специалистами в области средств связи еще до 1972 года – задолго до даты приоритета знака, как в России так и зарубежом в качестве названия способа и аппаратуры аналогово-цифрового преобразования. «ИКМ» используется в литературе как общепринятый термин/символ, поскольку является условным обозначением в отрасли «связь»;

- широко используется в литературе обозначение «ИКМ» как родовое понятие устройств и способов связи;

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

- часть «-7ТМ» является обозначением модификации конкретного вида оборудования;

- изложенное свидетельствует о том, что обозначение «ИКМ-7ТМ» как наименование способа и вида аппаратуры не подлежит регистрации в качестве товарного знака или включению в состав товарного знака с предоставлением самостоятельной правовой охраны;

- регистрация в качестве товарного знака обозначения, указывающего на вид товара – оборудование средств связи – не допустима, как и не допустима для других товаров, в отношении которых она будет ложной;

- регистрация оспариваемого знака, используемого длительный период многочисленными производителями в качестве условного обозначения серийно выпускаемой аппаратуры цифровой системы передачи данных на основе импульсно-кодовой модуляции, 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 и др.;

- действия правообладателя оспариваемого знака относятся к недобросовестной конкуренции, выражающейся в злоупотреблении правом;

- в частности, заявка на оспариваемое обозначение была подана в условиях, когда регистрация товарного знака «ИКМ-7ТМ» по свидетельству №298777 была признана решениями всех рассматривающих вопрос уполномоченных органов (палата по патентным спорам, арбитражный суд первой инстанции, арбитражный апелляционный суд) недействительной полностью;

- знак был вновь зарегистрирован, что привело к тому, что правообладатель вновь стал предъявлять претензии к лицам, добросовестно использующим обозначение «ИКМ-7ТМ», и препятствовать им в осуществлении своей деятельности. Такая регистрация противоречит нормам действующего законодательства и «честным обычаям в торговых и промышленных делах».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «ИКМ-7ТМ» по свидетельству №393766 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];

- А.Г. Зюко, Ю.Ф. Коробов. Теория передачи сигналов, учебник, М., 1972 на 3 л. [2];

- Словарь русского языка. С.И. Ожегов, М., Изд. «ОНИКС 21 век, Мир и образование», 2005, на 2 л. [3];

- 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. [4];

- 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. [5];

- Г.Н. Попов. Основы построения цифровых линейных трактов и способы их оптимизации, М., «Горячая линия – Телеком», 2004, на 10 л. [6];

- соглашение о намерениях об организации производства аппаратуры ИКМ-7ТМ от 21.06.2001 на 1 л. [7];
- протокол совещания по организации производства аппаратуры ЦСП ИКМ-7ТМ на ОАО «Псковский завод АДС» от 04.10.2001 на 1 л. [8];
- решение о совместной деятельности по доработке ЦСП ИКМ-7ТМ от 04.10.2001 на 1 л. [9];
- договор № 682 на конструкторскую доработку ЦСП ИКМ-7ТМ и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» на 7 л. [10];
- 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. [11];
- 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. [12];
- 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. [13];
- акт сдачи-приемки выполненных работ от декабря 2002 по договору № 682 от 24.12.2001 на 2 л. [14];
- акт № 4 от 05.02.2003 сдачи-приемки выполненных работ по договору № 682 от 25.12.2001 на 3 л. [15];
- протокол заседания комиссии по проведению линейных испытаний радиокабельной системы передач ИКМ-7ТМ от 22-25.09.2003 на 3 л. [16];
- акт внедрения новой техники, передовой технологии на 1 л. [17];
- сертификат соответствия № ОС/1-СП-1005, зарегистрированный в Государственном реестре № РОСС RV.0007.01ЭСОО, выданный 29.06.2004 на 1 л. [18];

- технические условия ТУ 5295- 008-34639191-2003, введенные с 01.09.2003, утвержденные Госстандартом России 14.11.2003 на 7 л. [19].

- письма: ЗАО «Борисоглебские системы связи» № 186/101 от 08.11.2006, ООО НПФ «СЕЛЬСОФТ» № 580 от 13.11.2006, ЗАО «ТЕХНОДАЛС» № 210 от 02.11.2006, ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», ОАО «Дальняя связь» № 010-265 от 17.11.2006, ОАО «НИИ «СОЛИТОН» № 21-3/354 от 15.11.2006, ОАО «МОРИОН» № 305/10-34 от 07.11.2006 на 13 л. [20];

- письмо ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» Федерального агентства связи на 1 л. [21];

- решение ФГУ «Палата по патентным спорам», утвержденное Руководителем Роспатента 05.07.2007 на 10 л. [22];

- решение Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-57272/07-27-529 от 21.03.2008 на 4 л. [23];

- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы по делу 57272/07-27-529 от 09.07.2008 на 5 л. [24];

- претензия ОАО «Промсвязь» № 49 от 26.02.2010 на 1 л. [25];

- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа № КГ-А40/9776-08 от 19.11.2008 на 2 л. [26].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил 25.05.2010 и на заседании коллегии, состоявшемся 25.06.2010, отзыв и дополнения к нему, в которых выразил несогласие с доводами возражения. Доводы правообладателя сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака (свидетельство № 393766) была произведена с учетом доказанности факта приобретения обозначением «ИКМ-7ТМ» различительной способности;

- материалы по различительной способности представлялись правообладателем с учетом возражения против предоставления правовой охраны другому товарному знаку «ИКМ-7ТМ» (свидетельство № 298777);

- доводы лица, подавшего возражение, относительно злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции необоснованны и не могут быть предметом рассмотрения в рамках палаты по патентным спорам.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия письма СибГУТИ на 1 л. [27];
- копия письма РОССВЯЗИ на 1 л. [28];
- копии материалов по модернизации «ИКМ-7ТМ»: техническое задание, счет-фактура, акт передачи, акт проведения пуско-наладочных работ, на 7 л. [29];
- распечатка с официального сайта ООО «Газпром» на 2 л. [30];
- копии удостоверения о премии на 1 л. [31];
- копия письма ООО «ПО «Промсвязь» на 1 л. [32].

Кроме того, правообладателем выражена просьба – учитывать материалы по приобретению оспариваемым товарным знаком различительной способности, представленные на стадии экспертизы заявленного обозначения.

На основании изложенного правообладателем просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака полностью.

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

С учетом даты приоритета заявки (28.12.2006) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — 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 том числе указывающих на их вид.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Упомянутые положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 элемента «ИКМ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Через дефис от этого элемента расположены цифра «7» и заглавные буквы русского алфавита «ТМ». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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, 2]. Данный метод аналого-цифрового преобразования ИКМ специалисты относят к классическому – типичный, характерный [3].

Обозначение ИКМ используется в науке и технике как общепринятый термин/символ, поскольку является условным обозначением в отрасли «Связь», что закреплено в Международных рекомендациях по использованию такого рода сокращений [4], [5].

Кроме того, обозначение ИКМ широко используется в специальной литературе, как родовое понятие устройств и способов связи [6]. В тексте источника информации к цифровым системам передачи относятся системы типа ИКМ с добавлением 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 [7-21].

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 всех товаров и услуг 09, 35 и 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Однако, необходимо отметить, что элемент «ИКМ» следует признать по своему пространственному положению равноценным элементу «7ТМ», поскольку оба элемента состоят из трех единиц (буквенных или цифровых) и разделены дефисом. Поскольку элемент «ИКМ» не занимает доминирующее положение в составе знака, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

Также коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание позиция, изложенная в актах судов [23, 24, 26], согласно которой «... для потребителя, знакомого с областью производства и использования средств связи, обозначение ИКМ прямо характеризует товар, указывая, что в нем используется метод импульсно-кодовой модуляции...», «...термин ИКМ использовался в науке и технике, как общепринятый, задолго до приоритета оспариваемого товарного знака...».

Что же касается составляющей «7ТМ», которая имеет место в оспариваемом знаке, то необходимо отметить, что указанный элемент не имеет словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем он также подпадает под положения пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в силу представленных материалов об использовании обозначения «ИКМ-7ТМ», в результате которого обозначение приобрело дополнительную различительную способность, позволяющую среднему российскому потребителю ассоциировать данное обозначение непосредственно с определенным юридическим лицом как производителем товаров и услуг в области связи.

Лицом, подавшим возражение, указано, что аббревиатуру «ИКМ» различные производители используют в сочетании с разными числами организуемых каналов связи (ИКМ-12М, ИКМ-480, ИКМ-30, ИКМ-30С и др.). В обоснование своей позиции о применении различными производителями обозначения «ИКМ-7ТМ» представлены материалы [6], согласно которым известны линии связи с использованием высокочастотных симметричных кабелей и аппаратуры цифровой радиокабельной системы передачи «ИКМ-7ТМ».

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что согласно материалам дела, действительно различными производителями применяется маркировка изделий с элементом «ИКМ». Однако маркировка, включающая элемент «-7ТМ», используется только правообладателем – ОАО «Промсвязь», г. Екатеринбург. Материалы [6] помимо указанной информации содержат упоминание о производителе аппаратуры «ИКМ-7ТМ» - ОАО «Промсвязь», г. Екатеринбург ([6], стр. 86).

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение «ИКМ-7ТМ» не способно было на дату подачи заявки № 2007702039/50 выполнять индивидуализирующую

функцию товарного знака, и не могло было быть зарегистрировано на имя правообладателя в качестве средства индивидуализации.

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

Довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация знака «ИКМ-7ТМ» уже была признана недействительной ранее (решение Роспатента от 05.07.2007) как несоответствующая требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, не может быть признан убедительным, поскольку речь идет о другом товарном знаке (свидетельство № 298777), правовой режим которого отличен от оспариваемого товарного знака (свидетельство № 393766). Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно.

Коллегия Палаты по патентным спорам также отмечает, что установление факта того, что действия лица, подавшего возражение, являются актом недобросовестной конкуренции, выражающемся в злоупотреблении правом, не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, в связи с чем довод об этом не может быть принят во внимание.

В особом мнении, представленном лицом, подавшим возражение, (09.05.2010) после заседания коллегии, изложен, в частности довод о том, что элемент «ИКМ» занимает доминирующее положение. Однако данное утверждение декларативно и не доказано.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что товар, маркируемый обозначением «ИКМ-7ТМ» производит, по меньшей мере, второй производитель – ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи», что обуславливает вывод о прочном ассоциировании товара с двумя производителями, не может быть признан убедительным в силу следующего. Анализ материалов заявки и возражения показывает, что правообладатель первым разработал и произвел товар с маркировкой «ИКМ-7Т» и «ИКМ-7ТМ» (с 1994 - 1995 г.г.), тогда как соглашение [7] свидетельствует о том, что ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи» выразило намерения по организации производства аппаратуры

«ИКМ-7ТМ» в 2001 году. Кроме того, документы показывают, что подавляющие объемы аппаратуры «ИКМ-7ТМ» производятся и реализуются правообладателем.

Остальные доводы особого мнения рассмотрены в тексте решения и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.03.2010 и признать правовую охрану товарного знака «ИКМ-7ТМ» по свидетельству № 393766 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) ИКМ

(511)

- 09 - устройства коммутационные (оборудование для обработки информации), а именно оборудование радиокабельной цифровой системы технологической связи.
- 35 - продвижение товаров для третьих лиц (а именно товаров 09 класса), демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, публикация рекламных текстов, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), все услуги в отношении вышеуказанных товаров 9 класса.
- 38 - связь волоконно-оптическая, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь телефонная, передача сообщений, услуги по предоставлению телефонной связи, все услуги в отношении вышеуказанных товаров 9 класса.