

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 06.03.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2008, поданное ООО «МФК Техэнерго», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2007712298/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007712298/50 с приоритетом от 26.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлен словесный элемент «ПКЕ».

Решение экспертизы от 30.10.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Данный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение «ПКЕ» не обладает различительной способностью, поскольку и по данным сети Интернет используется различными производителями для маркировки однородных товаров.

В возражении от 06.03.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивируя его следующими доводами:

— только заявитель ООО «МФК Техэнерго» с заявленным обозначением «ПКЕ» вводит в гражданский оборот товары (аппараты коммутационные электрические, в том числе пускозащитную аппаратуру, электромагнитные пускатели, контакторы, реверсивные контакторы);

— на запрос экспертизы заявителем были представлены объемы реализации продукции в течение 3 последних лет, данные о затратах на рекламу, примеры рекламы продукции заявителя, счет-фактура об оплате услуг выставки, копии дипломов и наград различных выставок.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 30.10.2007 и регистрации товарного знака по заявке №2007712298/50 в отношении представленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (26.04.2007) приоритета заявки №2007712298/50, правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №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.

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

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, сочетания букв, не имеющие словесного характера, а также общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой сочетание букв «ПКЕ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ материалов, представленных заявителем на запрос экспертизы, на которые он ссылается в своем возражении, показал следующее.

Заявитель осуществлял реализацию на территории Российской Федерации изделий типа ПКЕ с 2005г.

Представленный опрос общественного мнения, проведенный заявителем в период участия в Международной выставке «ЭлектроТехноЭкспо» 13-16 июня 2007г., свидетельствует о том, что заявитель поставляет продукцию, в том числе и ПКЕ.

Представленные рекламные материалы (рекламный листок, фирменный календарь, реклама в печатных изданиях) свидетельствуют о том, что «МФК «Техэнерго» является лидером классической дистрибуции электротехнических товаров для промышленности, строительства и других областей народного хозяйства.

Представленные счета-фактуры об оплате услуг выставки и дипломы международных и межрегиональных выставок характеризуют деятельность заявителя (ООО «МФК Техэнерго»).

Все вышеперечисленные документы не подтверждают факта, что обозначение ПКЕ ассоциируется исключительно с заявителем, используясь для маркировки товаров, которые вводятся в хозяйственный оборот только ООО

«МФК Техэнерго», а не является общеупотребимым для обозначения товара, относящегося к 9 классу МКТУ, а именно, кнопочным постам управления.

Представленные материалы не опровергают вывода экспертизы, основанного на информации, полученной из сети Интернет, о том, что заявленное обозначение часто используется различными производителями для обозначения постов управления кнопочных серии ПКЕ, и, следовательно, оно признается не обладающим различительной способностью, поскольку нуждается в свободном использовании. Предоставление же на него исключительных прав одному субъекту нарушит право на его использование иных участников торгового оборота. Кроме того, сведений о том, что заявитель, признающий за собой правомочия на товарный знак «ПКЕ», препятствует другим лицам его использовать для однородных товаров, в частности для постов управления кнопочных, в материалах возражения не представлено.

В возражении, направленном в Палату по патентным спорам, заявителем не представлено дополнительных материалов, способствующих преодолению мотивов отказа, указанных в решении от 30.10.2007.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.03.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 30.10.2007 по заявке №2007712298.