

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 №2007713695/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007713695/50 с приоритетом от 11.05.2007 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 «ПМЛ».

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 «ПМЛ» не обладает различительной способностью, состоит из сочетания букв, не имеющих характерного графического исполнения и не обладающих словесным характером, 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 «ПМЛ» 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 №2007713695/50 в отношении представленного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (11.05.2007) приоритета заявки №2007713695/50, 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 «ПМЛ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Поскольку заявленное обозначение состоит исключительно из согласных, которые не воспринимаются как слово естественного языка, не имеет оригинального запоминающегося характерного графического исполнения и лишено каких-либо декоративных элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью.

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 ПМЛ с 2005г.

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

На представленных заявителем фотографиях пускателей электромагнитных серии ПМЛ представлены разновидности: ПМЛ 4100-65, ПМЛ 1220-09, ПМЛ 3100Н-32, ПМЛ 3100Н-40, ПМЛ 1100-09. При этом

приборы маркированы обозначением «ТЕХЭНЕРГО», выполненным в характерном графическом исполнении, которое и индивидуализирует товары.

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 за участие в выставках и дипломы международных и межрегиональных выставок характеризуют деятельность заявителя (ООО «МФК Техэнерго»).

Все вышеперечисленные документы не подтверждают факта, что обозначение ПМЛ ассоциируется исключительно с заявителем, используя 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, электромагнитного пускателя.

Представленные материалы не опровергают вывода экспертизы, основанного на информации, полученной из сети Интернет, о том, что заявленное обозначение часто используется различными производителями для обозначения пускателей магнитных серии ПМЛ, 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 «ПМЛ», препятствует другим лицам его использовать для однородных товаров, в частности для пускозащитной аппаратуры, электромагнитных пускателей и т.д., 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.