

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.05.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008717491/50, поданное ООО «Московский завод навесного оборудования», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008717491/50 с приоритетом от 04.06.2008 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из букв аббревиатуры «ПМ» и набора цифр «005», которые отделены от букв изобразительным элементом в форме слегка вытянутой по вертикали розы ветров.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.02.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «ПМ» и «005» не обладают различительной способностью, так как элемент «ПМ» представляет собой сочетание простых букв, не имеющие словесного характера, а элемент «005» представляет собой цифры, не имеющее характерного графического исполнения. Элементы «ПМ» и «005» являются неохраняемыми и занимают

доминирующее положение в обозначении, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.05.2010, существо доводов которого сводится к следующему:

- заявленное обозначение до даты подачи заявки №2008717491/50 приобрело различительную способность, поскольку оно производится, широко используется и рекламируется заявителем на территории Российской Федерации с 2006 года.

В качестве подтверждения приобретенной различительной способности заявителем приложены следующие документы:

- справка по реализации продукции ПМ 005 (1);
- выборка по реализации продукции ПМ 005 за 2007 г. (2);
- сертификат соответствия №РОСС RU.ММ03.В03526 (3);
- паспорт продукции Пила маятниковая ПМ 005 (4);
- дилерские договоры (5);
- договоры поставки (6);
- список рекламных объявлений 2006г., 2007г. (7);
- документы, подтверждающие исполнение договоров (счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные) (8);
- таможенные документы, подтверждающие ввоз продукции на территорию Российской Федерации аффилированными компаниями заявителя (9);
- товарные знаки Украины по свидетельствам №№106235, 106806 (10);
- сертификат соответствия Украины на Пилу маятниковую ПМ 005 (11);
- список контрагентов по приобретению станка ПМ 005 (12);
- свидетельство на изобразительный товарный знак заявителя (13);
- патенты на промышленный образец и полезные модели, принадлежащие собственнику (учредителю) заявителя (14);
- свидетельство о регистрации ООО «Павлоградский завод нестандартного оборудования» (15);
- Устав «Павлоградский завод нестандартного оборудования» (16);

- Свидетельство о регистрации Шкурченко К.В. (учредителя) заявителя в качестве предпринимателя (17);
- выписка из ЕГРЮЛ (18);
- информация с сайта компании заявителя (19);
- руководство по эксплуатации «Абразивно-отрезной станок Пила маятниковая ПМ 005» (20);
- реклама продукции в еженедельном издании «Снабженец» (21).

На основании изложенного и учитывая представленные материалы, заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008717491/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель выразил просьбу о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ «станки, а именно абразивно-отрезные станки, пильные станки, пилы», которое приобрело различительную способность в результате длительного использования заявителем.

Вместе с тем, заявителем были представлены следующие материалы:

- фотографии с образцами продукции (22);
- таблички и бирки с изображением заявленного обозначения (23);
- технические условия на станок абразивно-отрезной «Пила маятниковая ПМ 005» (24);
- чертежи (25).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.06.2008) поступления заявки №2008717491/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (2.3.1) пункта 2.3 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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008717491/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух заглавных букв русского алфавита «ПМ», выполненных стандартным шрифтом, и набора цифр «005». Между буквенными и цифровыми элементами расположен изобразительный элемент, выполненный в виде слегка вытянутой по вертикали розы ветров. Правовая охрана товарного знака в соответствии с уточнением заявителя испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ «станки, а именно абразивно-отрезные станки, пильные станки, пилы».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что оно включает в свой состав буквы «ПМ», не имеющие словесного характера и

характерного графического исполнения, а также цифры «005», не имеющие какого-либо особого, запоминающегося графического исполнения.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания согласиться с решением Роспатента о том, что заявленное обозначение состоит исключительно из элементов, не обладающих различительной способностью, а, следовательно, оно изначально не может выполнять функцию товарного знака как средства индивидуализации товаров.

Вместе с тем, представленные дополнительные материалы (1-25) позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2008717491/50 в отношении товаров 07 класса МКТУ «станки, а именно абразивно-отрезные станки, пильные станки, пилы» используется заявителем (ООО «Московский завод навесного оборудования») на территории Российской Федерации с 2006 года, т.е. до даты подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

Согласно материалам (1, 2, 5, 6, 8) заявитель производил продукцию, а именно, станок абразивно-отрезной «Пила маятниковая ПМ 005» и реализовывал её предприятиям, находящимся в различных регионах Российской Федерации (например, ООО Котельный завод «РОСЭНЕРГОПРОМ», г.Барнаул; ООО «Инструментальная компания «Параллель», г.Волгоград; ООО СМФ «Сибпродмонтаж», г.Екатеринбург; ООО «БАЙКАЛИНСТРУМЕНТЛЕС», г.Иркутск; ОАО «Западно-сибирский металлургический комбинат», г.Новокузнецк; ОАО «Ударница», Москва и т.д.).

Абразивно-отрезной станок «Пила маятниковая ПМ 005» предназначен для поперечной резки металлопроката: (уголок, швеллер, двутавр, труба, пруток) отрезным абразивным кругом под углом 0°-45° в условиях монтажно-заготовительных и ремонтных участков (19).

На продукцию «Пила маятниковая ПМ 005» заявителем были получены сертификаты соответствия, техническое условие, руководство по эксплуатации, что подтверждается документами (3, 4, 20). Станок абразивно-отрезной «Пила маятниковая ПМ 005» маркируется биркой с указанием наименования и условного обозначения изделия. Содержание бирки соответствует требованиям

конструкторской документации. Дополнительно наносятся информационные надписи для потребителя методом наклеивания с указанием наименования и условного обозначения изделия.

Заявленное обозначение рекламировалось в 2006г. – 2007г. в еженедельном издании «Снабженец» (21).

Сведения о заявителе, а также о произведенной им продукции размещены на сайте www.pm-005 в Интернете (19).

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение для товаров 07 класса МКТУ «станки, а именно абразивно-отрезные станки, пильные станки, пилы» приобрело узнаваемость среди потребителей данной продукции в отношении заявителя в результате его интенсивного использования. В силу изложенного заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.05.2010, отменить решение Роспатента от 25.02.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008717491/50 в отношении следующих товаров:

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

Г (511) 07 - станки, а именно абразивно-отрезные станки, пильные станки, пилы. Г

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на
1л. в 1 экз.