

В Палату по патентным спорам Роспатента
Россия, Москва, Бережковская наб., д.30,
корп. 1, Г-59, ГСП-5, 123995,

от ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней
связи», адрес: 180004, г Псков, ул. Гагарина, 4

Адрес для переписки: 109028, Москва,
Б. Трехсвятительский пер. д. 3/12, к. 508, МИЭМ,
ООО «НПА», Сулимовой Е.Б.

Касается заявки № 2005707187 от 31.03.2005 г.
Св. № 298777 на товарный знак «ИКМ-7ТМ»

Иск. № 333 18 МАЙ 2006

Владелец товарного знака: ОАО "Промсвязь"
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,
620144, ул. Фрунзе, 96.

ВОЗРАЖЕНИЕ

против регистрации св. № 298777 товарного знака «ИКМ-7ТМ», как произведенной в нарушение абз. 1, 2, 3 п.1, абз. 1, 2, 3 п. 3 статьи 6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»

Прошу в соответствии с п.п. 1) п. 1 ст. 28, абз 5 п. 1 ст. 29 Закона РФ №3520-1 от 23 сентября 1992 года «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Далее – Закон РФ «О товарных знаках») признать регистрацию св. № 298777 товарного знака «ИКМ-7ТМ» недействительной полностью и аннулировать ее как произведенную в нарушение п.1., п.3 ст. 6 Закона РФ «О товарных знаках».

В соответствии с абз. 1, 2, 3, 4 п.1, статьи 6 Закона РФ «О товарных знаках» «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;*
- являющихся общепринятыми символами и терминами;*
- характеризующими товары, в том числе указывающими на их вид, ...»*

В соответствии с п. 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила, Зарегистрированы в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4322) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно:

ПОЛУЧЕНО № 90
18 МАЙ 2006
ФИПС ОТА.17
1
В.А.А.В.

обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности (п. 2.3.1 Правил):

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания 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;

2.3.2. обозначений, состоящих только из элементов:

(2.3.2.1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением 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;

(2.3.2.2) являющихся общепринятыми символами и терминами.

К общепринятым символам относятся, ... **условные обозначения, применяемые в науке и технике.**

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

В соответствии абз.1, 2, 3 п. 3 ст. 6 Закона РФ «О товарных знаках» 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;

- противоречащие общественным интересам.

Именно к такого рода обозначениям, регистрация которых не должна допускаться, относится обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака «ИКМ-7ТМ».

Обозначение «ИКМ-7ТМ» состоит из обозначения «ИКМ» широко применяемого в науке и технике и сочетания цифры и букв «7ТМ», не имеющих словесного характера и/или характерного графического исполнения. Оба элемента, входящих в состав обозначения «ИКМ-7ТМ» не обладают различительным характером, как

не обладает различительным характером их сочетание - само обозначение «ИКМ-7ТМ» в целом по следующим причинам.

1. Словесное 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. (См. Э.Прагнер, Б, Шимек, В.П.Дмитриев «Цифровая техника в связи», М. Радио и связь, 1981 г. с.3, 11, 12 и см. далее Приложение 1).

Это обозначение широко использовалось специалистами до 1981 года, задолго до даты приоритета свидетельства № 298777, что подтверждается вышеприведенной книгой Э.Прагнера и др. Данный метод аналого-цифрового преобразования ИКМ специалисты относят к классическим, что в соответствии с лексикой русского языка означает «типичный, характерный» (см. Словарь русского языка, сост. С.И. Ожегов, М. Изд. «ОНИКС 21 век, Мир и образование». 2005 с. 271, Приложение 2). К 1981 году обозначение «ИКМ» было отнесено к **типичной терминологии**, используемой для обозначения понятия **«импульсно-кодовая модуляция»** как метода аналого-цифрового преобразования сигнала.

Аналого-цифровое преобразование сигнала 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. Передача сигналов (напр. речь, телевидение, данные, факсимиле и др.) в цифровом виде по сравнению с аналоговыми позволяет избежать накопления искажений при простоте коммутации цифровых сигналов и возможности создания интегральных сетей, сетей Интернет.

Традиционно аббревиатуры различных наименований и понятий широко используются специалистами и потребителями для обозначения систем, технологий, устройств. Так электронно-вычислительные машины именуют ЭВМ, вычислительную технику ВТ, специальное конструкторское бюро - СКБ и т.п. В области цифровой техники используемой в системах передачи и коммутации различных видов информации, в частности в целях передачи аналоговых сигналов цифровыми способами, широко используются аналогичные аббревиатуры, которые являются устойчивыми терминами. Так, например амплитудно-импульсная модуляция обозначается как «АИМ», широтно-импульсная модуляция - как ШИМ, время-импульсная модуляция – ВИМ. (Э.Прагнер, Б,

Шимек, В.П.Дмитриев «Цифровая техника в связи», М. Радио и связь, 1981 г. с.3, 11, 12 и см. далее. Приложение 1).

Аббревиатура ИКМ как обозначение способа и аппаратуры аналого-цифрового преобразования давно и широко используется специалистами не только России, но и зарубежья. Это подтверждается тем фактом, что ИКМ системы разрабатываются на основании рекомендаций МККТТ – Международного консультативного комитета по телеграфии и телефонии Международного союза электросвязи. *[МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (МСЭ) - одно из специализированных учреждений ООН; поддерживает и расширяет международное сотрудничество для улучшения и рационального использования электросвязи; оказывает техническую помощь развивающимся странам в области электросвязи; содействует развитию технических средств и их оптимальной эксплуатации. Основан в 1865 г. как Международный телеграфный союз. Членами Союза являются 189 государств, а также компании-производители телекоммуникационного оборудования, разработчики технических средств и программного обеспечения вычислительной техники, сетевые операторы, региональные организации по стандартам и финансовые органы].*

СИНЯЯ КНИГА МККТТ «Рекомендации G.700», 1988 г. содержит и широко использует общепринятый символ «**ИКМ**» как обозначение аппаратуры и методов импульсно-кодовой модуляции. (См. Международный союз электросвязи, МККТТ, Международный консультационный комитет по телеграфии и телефонии. Синяя книга, Рекомендация G 700, Выпуск III.4. 1988, с.3,4, Приложение 3).

Термин **ИКМ** как обозначение **импульсно-кодовой модуляции** приведен в Словаре терминов по цифровой передаче, цифровому группообразованию и импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) Синей книги МККТТ «Рекомендации G.701», 1988 г. (См. Международный союз электросвязи, МККТТ, Международный консультационный комитет по телеграфии и телефонии. Синяя книга, Рекомендация G 701, Выпуск III.4. 1988, с.7,10, 21, 30, Приложение 4).

Обозначение «ИКМ» является условным обозначением, применяемым в науке и технике, а, следовательно, в соответствии с п.1 ст. 6 не подлежит регистрации в качестве товарного знака или включению в состав товарного знака с предоставлением самостоятельной правовой охраны.

Широко используется обозначение ИКМ в специальной литературе, как **родовое понятие устройств и способов связи**. Так, например, в книге Попова Г.Н. «Основы построения цифровых линейных трактов и способы их оптимизации. М. «Горячая линия-Телеком» (Приложение 5), рассматривающей возможности повышения эффективности использования цифровых систем передачи (ЦСП) приводится информация об использовании в ЦСП сельской связи аппаратуры типа ИКМ-12М ИКМ -15, ИКМ-30, ИКМ-30-4, ИКМ-30С, ИКМ -1120, ИКМ-480, ИКМ 1920, где цифрами указана ступень иерархии. (см. с.33). В тексте книги цифровые системы передачи относят к передачам «типа» ИКМ-30, ИКМ-120, ИКМ-480 ИКМ-1920, (См. Приложение 5 с. 43, 54, 65, 66) например, с трехуровневыми кодами, что подтверждает **устойчивость применения данной аббревиатуры специалистами** для обозначения аббревиатурой «ИКМ» вида аппаратуры, в основе которой лежит импульсно-кодовая модуляция.

Как было отмечено выше, аббревиатура ИКМ, как обозначение способа и вида аппаратуры аналого-цифрового преобразования давно и широко используется специалистами не только России, но и за рубежом. Широко известны **индийская** двадцатиканальная система ИКМ с пятиразрядным кодированием, а также **американские** системы ИКМ с трехразрядным кодированием. (См. Э.Прагнер, Б, Шимек, В.П.Дмитриев «Цифровая техника в связи», М. Радио и связь, 1981 г. с.12 Приложение 1).

Следовательно, обозначение «ИКМ» как наименование способа и вида аппаратуры

В соответствии с п.1 ст. 6 не подлежит регистрации в качестве товарного знака или включению в состав товарного знака с предоставлением самостоятельной правовой охраны.

2. Обозначение «ИКМ-7ТМ» включает сочетание цифры и букв «7ТМ» не имеющих словесного характера и/или характерного графического исполнения.

Такие обозначения в соответствии с п.2.3.1. Правил относятся к **не обладающим различительной способностью**. Сочетание «7ТМ» не носит фантазийный характер в отношении товаров, указанных в свидетельстве, а несет информацию о количестве каналов связи (7), технологическом назначении (Т), модернизированной аппаратуре (М) цифровой системы передачи импульсно-кодовой модуляции.

Следовательно, обозначение «7ТМ» не подлежит регистрации в качестве товарного знака или включению в состав товарного знака с предоставлением самостоятельной правовой охраны.

3. Обозначение ИКМ-7ТМ в целом не обладает различительной способностью, так как:

- Обозначение в целом относится к группе условных обозначений, применяемых в науке и технике.**
- Является сочетанием букв и цифр, не имеющим словесного характера;**
- Состоит из частей, не обладающих различительным характером.**

В обозначении «ИКМ-7ТМ» сочетание двух неохраноспособных элементов не придало обозначению в целом ни оригинальности, ни каких либо иных качеств, позволяющих отличать продукцию одного производителя, от однородной продукции другого производителя.

Обозначение **ИКМ-7ТМ** использовалось специалистами до даты подачи заявки еще в 2004 году в качестве условного обозначения **серийно выпускаемой аппаратуры цифровой системы передачи данных на основе импульсно-кодовой модуляции (ИКМ)**. (См. Приложение 5, с. 79, 84-86). В книге Г.Н. Попова приводятся сведения об аппаратуре ИКМ-7ТМ, ее назначении, основные технические данные, а также информация о ГОСТ 12252-77, которому соответствует серийно выпускаемая аппаратура вида ИКМ-7ТМ, а также сведения об одном из разработчиков аппаратуры – УКБС –Уральском конструкторском бюро связи, филиале ОАО «Уралтелеком». Кроме того, в книге имеется описание аппаратуры, сделанное до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака [www/narod.ru](http://www.narod.ru). (там же, с. 86).

4. Широкое использование специалистами обозначений вида ИКМ-7ТМ в качестве серийно-выпускаемой аппаратуры до даты подачи заявки на регистрацию подтверждается прилагаемыми документами о доработке и организации производства аппаратуры ИКМ-7ТМ между ООО «Уралтрансгаз» и ОАО «Псковский завод АДС» (См. Соглашение о намерениях об организации производства аппаратуры ИКМ-7Тм от 21.06.2001 (Приложение 6), Протокол совещания по организации производства аппаратуры ЦСП ИКМ-7ТМ на ОАО «Псковский завод АДС» от 04.10.2001, (Приложение 7), Решение о совместной деятельности по доработке ЦСП ИКМ-7ТМ от 04.10.2001, (Приложение 8),

Договор 682 на конструкторскую доработку ЦСП ИКМ-7ТМ и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» (Приложение 9), Протокол совещания по рассмотрению ОКР предусмотренных договором № 682 от 25.12.2001 на «конструкторскую доработку ЦСП ИКМ-7 ТМ» и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» от 18.07.2002 (Приложение 10); Дополнительное соглашение от 18.07.2002 г. к договору № 682 от 25 декабря 2001 г. на конструкторскую доработку ЦСП ИКМ-7ТМ и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» (Приложение 11); Дополнительное соглашение № 1 от 11 июля 2003г. к договору № 682 от 25 декабря 2001 г. на конструкторскую доработку ЦСП ИКМ-7ТМ и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» с актом выполнения работ (Приложение 12); Акт сдачи-приемки выполненных работ от декабря 2002 по договору № 682 от 25.12.2001 (Приложение 13); Акт № 4 от 05.02.2003 сдачи-приемки выполненных работ по договору № 682 от 25.12.2001 (Приложение 14); Протокол заседания комиссии по проведению линейных испытаний радиокабельной системы передач ИКМ-7ТМ от 22-25.09.2003 (Приложение 15); Акт внедрения новой техники, передовой технологии (Приложение 16).

Аппаратура ИКМ-7ТМ производства ОАО «Псковский завод АДС» имеет сертификат соответствия № ОС/1-СП-1005, зарегистрированный в Государственном реестре № РОСС RV.0007.01ЭСОО выданный 29.06.2004, до даты приоритета заявки на товарный знак (Приложение 17) .

Аппаратура цифровой радиокабельной системы передач ИКМ-7ТМ производится в соответствии с Техническими условиями ТУ 5295-008-34639191-2003 введенными с 01.09.2003, утвержденными Госстандартом России 14.11.2003 (Приложение 18).

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, что противоречит абз. 1, 2, 3, 4 п.1 ст 6 и абз.2 п.3 ст.6 Закона о товарных знаках.

Аппаратуру вида ИКМ выпускают многие предприятия России. (см. Приложение 19, справка из сети Интернет о производителях аппаратуры)

Регистрация в качестве товарного знака обозначения ИКМ-7ТМ, используемого длительный период многочисленными производителями и продавцами, не являющимися владельцами товарного знака, лишило бы их возможности свободно использовать это

обозначение при маркировке соответствующей продукции, ее упаковке, рекламе, при оказании услуги, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, предложении к продаже, а также лишает их прав на выпуск аппаратуры со сходным до степени названием, десятилетиями выпускаемой в России, в частности: ЦСП ИКМ-120, ИКМ-480, ИКМ-1920, ИКМ-30, ИКМ-30, ИКМ-30Т, ИКМ-30ТМ и др., что в соответствии с абз.3, п.3 ст. 6 Закона о товарных знаках противоречит общественным интересам.

Прошу учесть вышеприведенные доводы, признать регистрацию № 298777 товарного знака «ИКМ-7ТМ» как произведенную в нарушение абз. 1, 2, 3 п.1, абз. 1,2,3 п.3 статьи 6 закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров недействительной и аннулировать ее.

Приложения:

1.	Э.Прагнер, Б, Шимек, В.П.Дмитриев «Цифровая техника в связи», М. Радио и связь, 1981 г. с.1, 2, 3, 11, 12	на 5 л. в 2 экз.
2.	Словарь русского языка, сост. С.И. Ожегов, М. Изд. «ОНИКС 21 век, Мир и образование». 2005 с. 271	на 2 л. в 2 экз.
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. в 2 экз.
4.	Международный союз электросвязи, МККТТ, Международный консультационный комитет по телеграфии и телефонии. Синяя книга, Рекомендация G 701, Выпуск III.4. 1988, с.1, 7, 10, 21, 30	на 5 л. в 2 экз.
5.	Попов Г.Н. «Основы построения цифровых линейных трактов и способы их оптимизации. М. «Горячая линия- Телеком» с .1, 33, 43, 54, 65, 66, 79, 84-86	на 9 л. в 2 экз.
6.	Соглашение о намерениях об организации производства аппаратуры ИКМ-7Тм от 21.06.2001	на 1 л. в 2 экз.
7.	Протокол совещания по организации производства аппаратуры ЦСП ИКМ-7ТМ на ОАО «Псковский завод АДС» от 04.10.2001	на 1 л. в 2 экз.
8.	Решение о совместной деятельности по доработке ЦСП ИКМ-7ТМ от 04.10.2001	на 1 л. в 2 экз.
9.	Договор 682 на конструкторскую доработку ЦСП ИКМ-7ТМ и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз»	на 7 л. в 2 экз.
10.	Протокол совещания по рассмотрению ОКР предусмотренных договором № 682 от 25.12.2001 на «конструкторскую доработку ЦСП ИКМ-7 ТМ» и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» от 18.07.2002	на 2 л. в 2 экз.

11.	Дополнительное соглашение от 18.07.2002 г. к договору № 682 от 25 декабря 2001 г. на конструкторскую доработку ЦПС ИКМ-7ТМ и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз»	на 3 л. в 2 экз.
12.	Дополнительное соглашение № 1 от 11 июля 2003г. к договору № 682 от 25 декабря 2001 г. на конструкторскую доработку ЦПС ИКМ-7ТМ и изготовление оборудования для опытной линии связи ООО «Уралтрансгаз» с актом выполнения работ	на 4 л. в 2 экз.
13.	Акт сдачи-приемки выполненных работ от декабря 2002 по договору № 682 от 25.12.2001 (Приложение 13)	на 2 л. в 2 экз.
14.	Акт № 4 от 05.02.2003 сдачи-приемки выполненных работ по договору № 682 от 25.12.2001	на 3 л. в 2 экз.
15.	Протокол заседания комиссии по проведению линейных испытаний радиокабельной системы передач ИКМ-7ТМ от 22-25.09.2003	на 3 л. в 2 экз.
16.	Акт внедрения новой техники, передовой технологии	на 1 л. в 2 экз.
17.	Сертификат соответствия № ОС/1-СП-1005, зарегистрированный в Государственном реестре № РОСС RV.0007.01ЭСОО выданный 29.06.2004	на 1 л. в 2 экз.
18.	Технические условия ТУ 5295-008-34639191-2003 введенные с 01.09.2003, утвержденные Госстандартом России 14.11.2003, стр. 1, 5-10	на 7 л. в 2 экз.
19.	Справка из сети Интернет о производителях аппаратуры	на 6 л. в 2 экз.
20.	Копия платежного поручения 339 от 17 мая 2006 г.	на 1 л. в 1 экз.
21.	Оригинал доверенности ОАО «Псковский завод АДС»	на 1 л. в 1 экз.

По поручению
Патентный поверенный РФ,
рег. № 35

Е. Сулимова
18.05.2006

Е.Сулимова