

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 12.12.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Сибпромизолит», г.Новосибирск (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛСЭП» по свидетельству № 279719, при этом установлено следующее.

Товарный знак «ЛСЭП» по заявке № 2003720856/50 с приоритетом от 24.10.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.12.2004 за № 279719 на имя Открытого акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» (далее – правообладатель), г.Новосибирск, в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 12.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛСЭП» по свидетельству № 279719 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ в связи с неиспользованием указанного товарного знака непрерывно в течение трёх лет, предшествующих подаче заявления, в соответствии со статьями 22 и 29 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 27.12.2007 и 23.05.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.07.2008.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.07.2008, правообладатель представил Отзыв на заявление о досрочном

прекращении правовой охраны товарного знака «ЛСЭП» по свидетельству № 279719, в котором отмечает следующее:

- в соответствии с Приказом № 31-П от 02.06.2008 «Об утверждении Положения об охране информации, составляющей коммерческую тайну» полный комплект документов, показывающих контрагентов правообладателя, представлен быть не может;

- правообладатель – ОАО «Холдинговая компания Элинар» «использует товарный знак «ЛСЭП» для маркировки производимой им ленты стеклослюдяной с полиэтилентерефталатной плёнкой»; лента производится на основе технических условий ТУ 16-91 ИЗ7.0168.006ТУ, действующих с 01.01.1992;

- по мнению правообладателя, он прилагает к заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛСЭП» доказательства использования указанного товарного знака в период с 14.12.2004 по 14.12.2007 в отношении следующих товаров 17 класса МКТУ: «бумага изоляционная; диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; ленты изоляционные; материалы изоляционные; стекловолокно изоляционное; ткани изоляционные»;

- лента применяется в качестве электроизоляционного материала в электрических машинах и аппаратах; ленту применяют для систем изоляции турбо- и гидрогенераторов и высоковольтных электрических машин, в витковой и корпусной изоляции тяговых электродвигателей, высоковольтных электрических машин;

- по заказу ОАО «Холдинговая компания Элинар» лента изготавливается на ЗАО «ЗЭИМ «Элинар», которое самостоятельно наносит информацию о товаре, изготовителе и заказчике на этикетки, с этой целью в 2006 году Заводом приобретён новый промышленный принтер этикеток;

- готовую продукцию правообладатель реализовывал самостоятельно, в том числе ООО «Сибпромизолит-Новосибирск», ОАО «Российские Железные дороги»;

- правообладатель рекламировал свою продукцию в периодически издаваемых каталогах, в частности, в Каталоге «Электроизоляционные материалы» за 2006 год.

К Отзыву представлены копии следующих материалов:

- Приказ № 31-П от 02.06.2008 «Об утверждении Положения об охране информации, составляющей коммерческую тайну» и «Положение об охране информации, составляющей коммерческую тайну» [1];

- Технические условия ТУ16-91 И37.0168.006ТУ [2];

- Сертификат соответствия № РОСС RU.ME58.H00155 [3];

- фотографии готовой продукции и упаковки [4];

- этикетка ленты ЛСЭП -934-ТПл [5];

- Договор № Д-3/29 от 27.01.2005, товарная накладная № 5383 от 03.10.2005, акт приёма груза, счёт-фактура № 7750 от 03.10.2005 [6];

- Договор № Д-1/36-06 от 12.12.2005, спецификация к указанному договору, товарная накладная № 7233 от 03.11.2006, счёт-фактура № 9411 от 03.11.2005 [7];

- Договор № 18/2006/53-06вх от 18.04.2006, товарная накладная № 92 от 08.06.2006, счёт-фактура № 92 от 08.06.2006 [8];

- Каталог «Электроизоляционные материалы» [9];

- Договор № Д-1/22-07/№ 81/105 от 23.01.2007, спецификация к указанному договору, товарная накладная № 7573 от 12.12.2007, счёт-фактура № 10745 от 12.12.2007 [10];

- Доверенность филиала Челябинского электровозоремонтного завода № 71/7709 от 11.12.2007, Доверенность № 40 от 11.12.2007 [11];

- Договор № 209-06исх от 27.11.2006, товарная накладная № 228 от 23.01.2007, товарная накладная № CAP0003196 от 04.10.2006, Доверенность № 2 от 08.01.2007, счёт № CAP0003578 от 19.09.2006, Акт № 65 от 05.10.2006 [12];

- Гарантийный талон, Гарантийные обязательства [13];

- Справка ЗАО «Завод электроизоляционных материалов «ЭЛИНАР» № 16-698 от 22.07.2008 [14];
- Договор № 2/1-05 от 12.01.2005, спецификация к указанному Договору [15];
- Договор № 88-05/ID от 25.10.2005 [16];
- Каталоги «ЭИМ «Электроизоляционные материалы для систем изоляции турбо-, гидрогенераторов и высоковольтных электрических машин» [17];
- распечатки сайта Интернет <http://hghltd.yandex.net> [18];
- Договор № 10-05/исх от 11.01.2005, товарная накладная № 1192 от 01.06.2005, счёт-фактура № 1635 от 01.06.2005 [19];
- Договор № 255-05исх от 27.12.2005, товарная накладная № 1836 от 02.10.2006, счёт-фактура № 2412 от 02.10.2006 [20];
- Договор № 208-06исх от 27.11.2006, товарная накладная № 2301 от 19.12.2007, счёт-фактура № 3285 от 19.12.2007 [21].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.07.2008, от представителя правообладателя поступила просьба об отложении заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов, подтверждающих использование товарного знака «ЛСЭП» по свидетельству № 279719. Указанная просьба была удовлетворена.

Правообладатель до заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.10.2008, представил копии следующих материалов:

- платёжное поручение № 225 от 02.10.2006 – оплата по Договору № 255-05исх от 27.12.2005 [22];
- платёжное поручение № 5464 от 18.05.2005 – оплата по Договору № 10-05исх от 11.01.2005 [23];
- платёжное поручение № 3546 от 11.12.2007 – оплата по Договору № 208-06исх от 27.11.2006 [24];

- платёжное поручение № 360 от 20.12.2006, платёжное поручение № 68 от 29.11.2006, платёжное поручение № 94 от 30.11.2006 – оплата по счетам-фактуры № 9411, 9906, 9907, 10184, 10185 от 30.11.2006, [25];
- платёжное поручение № 952 от 25.03.2006, платёжное поручение № 495 от 29.02.2008 – оплата по счету-фактуры № 10745 от 12.12.2007 [26];
- Договор № 25/2006/94-0бвх. от 22.05.2006, платёжное поручение № 720 от 23.05.2006, Акт приёма-передачи по Договору № 25/2006 от 22.05.2006, счёт-фактура № 81 от 08.06.2006, товарная накладная № 81 от 08.06.2006 [27];
- каталог ЭИМ, платёжное поручение № 813 от 07.06.2006, товарная накладная № 198 от 24.01.2007, счёт-фактура № 375 от 24.01.2007, платёжное поручение № 434 от 07.03.2007 [28].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.10.2008, правообладатель представил дополнение к Отзыву, в котором просит сохранить действие правовой охраны товарного знака «ЛСЭП» в отношении следующих товаров: «бумага изоляционная; диэлектрики [изоляторы]; изоляторы; изоляторы для линий электропередач; изоляторы кабельные; ленты изоляционные; материалы изоляционные; стекловолокно изоляционное; ткани изоляционные».

Правообладатель представил также копии следующих материалов:

- платёжное поручение № 334 от 21.09.2006, товарная накладная № 19 от 03.02.2005, платёжное поручение № 65 от 04.02.2005 [29].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 12.12.2007 частично.

С учетом даты (06.12.2004) регистрации товарного знака «ЛСЭП» правовая база для рассмотрения заявления от 12.12.2007 включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, регистрационный № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его регистрации.

Доказательства использования товарного знака представляются правообладателем.

Согласно пункту 5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении его правовой охраны по причине неиспользования товарного знака Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.

Период времени, в течение которого должно быть доказано использование товарного «ЛСЭП» в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 279719, - с 14.12.2004 по 13.12.2007.

Товарный знак по свидетельству № 279719 представляет собой слово «ЛСЭП», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В соответствии с договорами поставки [7, 10, 19, 20, 21] правообладатель заказывал у ОАО «Завод электроизоляционных материалов «Элинар» и поставлял ленту слюдяную «ЛСЭП» ОАО «Российские Железные дороги». Представленные

счета-фактуры, товарные накладные, платёжные поручения к указанным договорам подтверждают факт исполнения договоров в указанный выше период времени.

Правообладатель рекламировал свою продукцию - ленту слюдяную ЛСЭП в периодически издаваемых каталогах «Электроизоляционные материалы» и «ЭИМ Электроизоляционные материалы», что подтверждается представленными каталогами [9], [17] и договором [8].

Таким образом, представленные материалы подтверждают использование товарного знака «ЛСЭП» по свидетельству № 279719 только в отношении товаров 17 класса МКТУ «ленты изоляционные».

Что касается остальных товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации № 279719 и в скорректированном перечне, представленном правообладателем к Отзыву на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ЛСЭП» по свидетельству № 279719, то каких-либо доказательств использования товарного знака «ЛСЭП» в отношении этих товаров представлено не было.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.2 Правил, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 12.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «ЛСЭП» по свидетельству № 279719 частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г
(511)

17 Ленты изоляционные