

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела поступившее 22.02.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ДИЭЛЕКТРИК», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 148430, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 148430 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.1996 по заявке № 93055432 с приоритетом от 20.12.1993 в отношении товаров 17 класса МКТУ на имя Акционерного общества закрытого типа «Элинар», Московская область. На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.03.2004, об отчуждении исключительного права на данный товарный знак его правообладателем стало Открытое акционерное общество «Холдинговая компания Элинар», Московская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 148430 было зарегистрировано словесное обозначение «ИМИДОФЛЕКС», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 22.02.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от

23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон). Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно электроизоляционного материала.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены только лишь копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение, и его устава [1], копия договора на аренду земельного участка [2], копии страниц справочника по электротехническим материалам [3], копии нормативно-технических документов [4], копии писем организаций [5] и копия претензии правообладателя к лицу, подавшему возражение [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 03.07.2019, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что в материалах возражения отсутствуют доказательства использования соответствующего обозначения различными производителями в течение длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, в то время как оно, напротив, приобрело различительную способность в вышеуказанный период в результате его длительного и интенсивного использования именно правообладателем.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии документов со сведениями об истории производственной деятельности по выпуску соответствующих товаров [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.12.1993) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ИМИДОФЛЕКС». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 20.12.1993 в отношении товаров 17 класса МКТУ «каучук, гуттаперча, резина, полуфабрикаты из пластмассы для промышленных целей, диэлектрики, изоляторы, изоляционные материалы, ленты, пленки из пластмасс, за исключением используемых для упаковки, в том числе пленкосодержащие пленочные композиционные материалы, включенные в 17 класс».

Анализ представленных материалов возражения [1 – 6] относительно указанного в нем определенного мотива по оспариванию предоставления правовой охраны рассматриваемому товарному знаку показал, что в данных материалах отсутствуют какие-либо документы, которые раскрывали бы хозяйственную деятельность тех или иных различных конкретных лиц, производящих соответствующие товары, и содержали бы сведения об объемах и длительном периоде производства ими этих конкретных товаров независимо друг от друга в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также о неоднократности использования обозначения именно в качестве видового наименования определенных товаров, приведенных в перечне товаров этой регистрации товарного знака.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, сведения из специализированного справочника [3], нормативно-технических документов [4]

и писем организаций [5] сами по себе, в силу своего назначения и содержания, никак не могут свидетельствовать, собственно, о наличии самих фактов введения в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака теми или иными различными конкретными лицами определенных товаров, для которых использовалось бы соответствующее обозначение в качестве их видового наименования. Например, не были представлены какие-либо договоры поставки соответствующих товаров и подтверждающие их исполнение товарные накладные, счета-фактуры и/или платежные поручения и т.п.

Вышеуказанные документы никак не подтверждают и самих фактов знания и использования соответствующего слова на дату приоритета оспариваемого товарного знака квалифицированными в определенной отрасли производства специалистами, хозяйствующими субъектами и их сотрудниками и потребителями. Например, не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широком использовании ими данного слова и наличии соответствующей информации на дату приоритета оспариваемого товарного знака в многочисленных словарях, энциклопедиях и специализированных справочниках, научной и учебной литературе и в публикациях средств массовой информации.

Представленные материалы возражения совсем не содержат в себе и какой-либо оценки восприятия соответствующего обозначения потребителями и специалистами на рынке такого рода товаров. Например, не имеется никаких результатов их социологического опроса, причем с необходимым ретроспективным исследованием применительно к соответствующей дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что представленные в материалах возражения отдельные сведения, имеющие исключительно производственно-технический характер, без вышеупомянутых необходимых сведений, отражающих статус и восприятие соответствующего обозначения на рынке определенных товаров,

не позволяют признать того, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета являлся обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, то есть не соответствующим требованиям абзаца 4 пункта 1 статьи 6 Закона.

Отсутствие в материалах возражения доказательств наличия вышеуказанного обстоятельства не позволяет признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, ввиду чего анализ представленных правообладателем документов [7] на предмет признания этого товарного знака обозначением, приобретшим различительную способность в отношении определенных товаров в результате его использования правообладателем, не требуется.

Однако следует отметить, что в данных документах также отсутствуют какие-либо сведения о самих фактах введения правообладателем соответствующих товаров в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. К тому же, правообладатель, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о нем (см. <https://egrul.nalog.ru/>), был создан, как юридическое лицо, 19.01.1999, то есть позже даты приоритета этого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 148430.