

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.12.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Сибпромизолит», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №279719, при этом установила следующее.

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

На основании решения Роспатента от 08.12.2008 правовая охрана данного товарного знака была досрочно частично прекращена. Действие регистрации товарного знака было сохранено только в отношении товаров 17 класса МКТУ «ленты изоляционные».

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2007 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992

№3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1) оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью, так как представляет собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения;

2) оспариваемый товарный знак является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, и общепринятым символом и термином, так как буквенное обозначение «ЛСЭП» в соответствии с ГОСТом СССР применяется в отношении товара «ленты слюдинитовые пропитанные»;

3) оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, характеризующее товары «ленты изоляционные», так как является аббревиатурой наименования товара – «лента слюдинитовая эпоксидно-полиэфирного лака»;

4) оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, которое является ложным в отношении остальных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЛСЭП» по свидетельству №279719 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Распечатка сведений об оспариваемой регистрации товарного знака – на 1 л. [1];
- ГОСТ СССР на ленты слюдинитовые пропитанные – на 7 л. [2];
- Справочник по электротехническим материалам – на 4 л. [3];
- Сведения из Интернета – на 26 л. [4];
- ТУ на ленту марки ЛСЭП – на 12 л. [5];
- Сертификаты соответствия и качества – на 2 л. [6];

- Судебные документы – на 3 л. [7];
- Письма – на 3 л. [8];
- Договор на поставку товара и счет-фактура – на 3 л. [9].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на него отзыв от 24.07.2008, доводы которого сводятся к следующему:

1) «ЛСЭП» представляет собой изобретенное слово и не является аббревиатурой;

2) «ЛСЭП» не является общепринятым символом и термином;

3) «ЛСЭП» не является обозначением определенного вида товаров, так как отсутствуют сведения о том, что данное обозначение использовалось различными производителями до даты регистрации товарного знака в течение длительного периода времени для маркировки слюдинитовых лент;

4) «ЛСЭП» не указывает на характеристики товаров, поскольку носит фантазийный характер в отношении товаров 17 класса МКТУ;

5) обозначение «ЛСЭП» приобрело различительную способность в результате интенсивного его использования правообладателем до даты подачи заявки в отношении электроизоляционных материалов.

С учетом изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- Письмо – на 2 л. [10];
- Анализ продаж ленты ЛСЭП – на 6 л. [11];
- Справки по производству и реализации ленты ЛСЭП – на 6 л. [12];
- Информационные и рекламные материалы – на 21 л. [13];
- Договоры на поставку продукции со спецификациями – на 13 л. [14];

- Историческая справка о правообладателе с уставными документами – на 28 л. [15];
- Историческая справка по созданию слюдинитовой ленты марки «ЛСЭП» с технологическими документами – на 52 л. [16];
- Сведения из Интернета – на 24 л. [17];
- Сведения из словарей – на 11 л. [18];
- Свидетельства о присвоении Государственного знака качества ленте слюдинитовой пропитанной марки ЛСЭП и сертификаты соответствия – на 9 л. [19];
- Локальные нормативные акты правообладателя – на 22 л. [20].

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2008 и 27.02.2009, и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 21.10.2008, правообладателем также были представлены:

- Сведения из Интернета – на 1 л. [21];
- Акт о выделении к уничтожению документов – на 7 л. [22];
- Письма – на 13 л. [23];
- Договоры поставки со спецификациями, таможенные декларации, платежные документы, счета-фактуры и товарные накладные – на 90 л. [24];
- Информационные материалы – на 7 л. [25];
- Справка по производству и реализации ленты ЛСЭП – на 1 л. [26].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.10.2003) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1, 2, 3 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, в частности, условные обозначения, применяемые в науке и технике, а к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохранные

элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.09.2009, лицо, подавшее возражение, представило ходатайства от 01.09.2009 и 02.09.2009 об отзыве возражения от 12.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛСЭП» по свидетельству №279719. Коллегия Палаты по патентным спорам данные ходатайства удовлетворила.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 12.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛСЭП» по свидетельству №279719.