

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 12.03.2007, поданное компанией Schneider Electric Industries SAS, Франция (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 12.12.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 743097, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 743097 знака «LC1 D» произведена 21.09.2000 в отношении товаров 09 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 743097 представляет собой обозначение «LC1 D», состоящее из отдельных букв, расположенных в один ряд и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице, и цифры 1 после буквы С.

Решением экспертизы от 12.12.2006 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 743097 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит исключительно из сочетания согласных букв, цифры и отдельно стоящей буквы, не обладающего словесным характером и лишенного характерного графического исполнения. При этом экспертиза для подтверждения своего мнения сослалась на часть «В» статьи

6-guinguies Парижской конвенции, согласно которой могут быть отклонены обозначения, лишенные каких-либо отличительных признаков.

Экспертиза признала знак «LC1 D» описательным, поскольку он может восприниматься потребителем в качестве указания, характеризующего товары (серия, номер, тип, модель), что, по мнению экспертизы, подтверждается указанием заявителя на то, что «оборудование с обозначением «LC1 D» представляет собой серию контакторов».

Материалы, представленные заявителем, не были признаны экспертизой доказывающими приобретение знаком «LC1 D» различительной способности.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 12.03.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой не отдельные элементы (буквы и цифры, воспринимаемые отдельно друг от друга), а целостное обозначение, воспринимаемое потребителем, в том числе и российским, как единое сочетание буквенных и цифровых элементов, способных выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- заявитель не может согласиться с мнением экспертизы, что заявленное обозначение является слишком простым, поскольку комбинация букв и цифр в одном обозначении объективно таковой не является;

- заявленное обозначение не является и описательным в отношении заявленных товаров, поскольку не указывает на какие-либо конкретные свойства этих товаров, при этом оборудование, маркированное заявлением обозначением, не представляет собой серию контакторов, входящих в состав пусконаладочной аппаратуры, как считает экспертиза;

- заявленное обозначение долгое время используется в России для индивидуализации товаров 9 класса и известно российским потребителям, что говорит о приобретенной различительной способности;

- действительно, контакторы, продаваемые в России под товарным знаком «LC1 D», являются частью пусконаладочной аппаратуры, обозначенной товарным знаком «TeSys» заявителя, деятельность которого на территории России ведется с 1974 года как в Москве, так и в ряде регионов России;

- следует учесть, что товары, маркированные знаком «LC1 D», предназначены не для рядового потребителя, а для специалистов в области электрооборудования, т.е. имеют специфический ограниченный круг потребителей, которым, безусловно, известен указанный знак.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 743097 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо представительства компании Schneider Electric в Москве от 29.08.2006 на 2.[1];
- распечатки с сайта заявителя в Интернете на 6л. [2];
- Сертификат о типовом одобрении на 2л. [3];
- электронная версия публикации «Новости электротехники» на 4л. [4];
- распечатка с сайтов <http://www.electroland.ru>, <http://www.metizi.com> на 6л. [5];
- рекламные материалы и каталоги компании Schneider Electric на 20л. [6];
- фотография с выставки «Электро 2006» на 1л. [7];
- Рамочный контракт от 25.01.2005 на 7л. [8];
- таможенные декларации за 2003, 2004, 2005 и 2006 годы на 156л. [9];
- письма потребителей продукции компании Schneider Electric на 8л. [10].

На заседании коллегии заявителем представлена также справка компании Schneider Electric [11] и подтверждение заказов [12].

Кроме того, заявителем дополнительно представлены копии следующих материалов:

- договор между компанией Schneider Electric Industries SAS, Франция и ЗАО "Шнейдер электрик", Россия на 7л.[13];
- устав ЗАО "Шнейдер электрик", Россия на 20 л. [14];
- письмо компании Schneider Electric Industries SAS, Франция с переводом на русский язык на 2 л. [15];

- выписка из годового отчета компании Schneider Electric Industries SAS на 6л. [16];
- грузовые таможенные декларации за период 2003-2006 годы [17];
- сертификат соответствия на продукцию, маркованную товарным знаком «LC1 D» и приложения к нему на 3л. [18];
- письма ООО "Активная энергия" и ОАО "Карачаровский механический завод" на 2л. [19];
- рамочный контракт № 03-2029 между ОАО "Электросила" и ЗАО "Шнейдер электрик", приложение к нему, товарные накладные, счета-фактуры [21];
- контракт № 2003-2012 между ЗАО "ЭТМ" и ЗАО "Шнейдер электрик", приложения к нему, товарные накладные, счета-фактуры [22];
- контракт № 2003-1639 между ООО ЦНПО "Нефеавтоматика" и ЗАО "Шнейдер электрик", накладные, товарные накладные, счета-фактуры [23];
- рамочный контракт № 03-2004 между ЗАО "АРКАДА" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные, счета-фактуры [24];
- рамочный контракт № 02-2004 между ЗАО "Таурас-Феникс" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные, счета-фактуры [25];
- рамочный контракт № 2005-E0747 между ООО "Универсал Электрик" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные, счета-фактуры [26];
- рамочный контракт № 2005-E0029 между ОАО ПО "ЭЛТЕХНИКА" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные, счета-фактуры [27];
- рамочный контракт № 2005-E0292 между ОАО "НОВАЯ ЭРА" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные, счета-фактуры [28];
- договор № DO 2006-2910 между ООО "Электромонтаж" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные, счета-фактуры [29];
- рамочный контракт № 2006-E0029 между ОАО ПО "ЭЛТЕХНИКА" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные, счета-фактуры [30];
- договор № DO 2007-2234 между ООО "Оннинен" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные [31];

- договор № SI P 2007-1918 между ООО "Ракурс" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные [32];
- договор № DO 2007-0460 между ЗАО "Электроскандия" и ЗАО "Шнейдер электрик", товарные накладные [33].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.09.2000) международной регистрации № 743097 правовая база для оценки охранных способностей знака «LC1 D» включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3(1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с частью «В» статьи 6—quinqüies Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены, если знаки лишены каких-либо отличительных признаков.

В соответствии с частью «С» статьи 6—quinqüies Парижской конвенции при установлении возможности предоставления охраны знаку учитываются все фактические обстоятельства применения знака.

Заявленное обозначение «LC1 D» состоит из расположенных в одну строку согласных букв "L" и "C" латинского алфавита, цифры "1" и отдельно стоящей согласной буквы "D" латинского алфавита. Все элементы заявленного

обозначения не имеют характерного графического исполнения, поскольку выполнены стандартным шрифтом, а сочетание букв в нем не носит словесного характера, в связи с чем к заявленному обозначению применима норма пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3(1.1) Правил.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона является правомерным.

В отношении мнения заявителя, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования в России для индивидуализации товаров 9 класса, необходимо отметить следующее.

При оценке наличия приобретенной различительной способности во внимание принимаются, в частности, следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность, в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы производства и продаж товаров, маркованных заявленным обозначением;
- территории реализации товаров, маркованных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;
- сведения о степени информированности потребителей о заявлном обозначении и производителе маркованных им товаров.

Представленные заявителем документы не содержат сведений, подтверждающих это мнение, в частности, материалы [1]; [2]; [4] - [8], а также контракты и договоры [13], [21] - [33], таможенные декларации [9], [17] относятся к периоду времени после даты международной регистрации заявленного обозначения.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что представленные контракты и договоры [13], [21] - [33] не содержат подтверждения их реализации, т.е. платёжных документов, подтверждающих оплату за поставленное оборудование, маркованное знаком «LC1 D».

Из представленных материалов [10], [21]- [33] следует, что производителем и распространителем на территории Российской Федерации оборудования, маркированного обозначением «LC1 D», является российская компания ЗАО «Шнейдер Электрик», Россия, тогда как заявителем является компания Schneider Electric Industries SAS, Франция.

Что касается рекламных материалов заявителя [6], предоставленных в распоряжение Палаты по патентным спорам, то они не содержат указания даты их публикации, тиража, а также сведений о территории их распространения.

Кроме того, установлено, что оборудование, маркированное обозначением «LC1 D», представляет собой серию контакторов, входящих в состав аппаратуры, выпускаемой заявителем под товарным знаком «TeSys», причем «в торговом обороте обозначение «LC1 D» используется совместно с товарным знаком «TeSys» [1]. Поэтому обозначение «LC1 D» будет скорее всего восприниматься потребителем, как указание на серию контакторов «TeSys», т.е. для индивидуализации товаров служит именно товарный знак «TeSys», а не обозначение «LC1 D».

Таким образом, основания для вывода о том, что знак «LC1 D» по международной регистрации № 743097 приобрёл различительную способность на территории Российской Федерации, отсутствуют.

Палата по патентным спорам согласна с заявителем, что заявленное обозначение не является описательным в отношении товаров, указанных в перечне международной регистрации № 743097, поскольку не указывает на какие-либо конкретные свойства этих товаров, однако данное обстоятельство не явилось основанием для отказа в регистрации, оно также не является основанием для изменения вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в части отсутствия различительной способности знака.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2007 и оставить в силе
решение экспертизы от 12.12.2006.**