

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.06.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Управление АЗС», г. Омск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368693, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 368693 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.12.2008 по заявке № 2007734368 с приоритетом от 06.11.2007 в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Натали-Сервис» (г. Тольятти), наименование которого было изменено, согласно записи, внесенной 05.10.2012 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на Общество с ограниченной ответственностью «Люблины», г. Тольятти (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 368693 было зарегистрировано комбинированное обозначение



со словесным элементом «ЛЮБЛИНЫ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 22.06.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 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 тому, что оспариваемый товарный знак является характеризующим товары и услуги, указывая на определенный вид товара («БЛИНЫ») и свойства, носящие хвалебный характер («ЛЮ»), поскольку слово «БЛИНЫ» занимает доминирующее положение, а «ЛЮ» представляет собой усечение от корня «люб», образующего слова «любимый», «любовь» и «люблю».

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

К возражению были приложены только лишь распечатки сведений из сети Интернет [1] и копии документов о деятельности лица, подавшего возражение [2].

Корреспонденцией, поступившей 27.11.2018, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы, которые по своему существу всего лишь повторяют вышеуказанные доводы возражения, а также копия заключения специалиста по результатам лингвистического исследования [3].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся, в частности, к тому, что слово «ЛЮБЛИНЫ» в составе оспариваемого товарного знака является исключительно фантазийным, не способным напрямую характеризовать какие-либо товары и услуги.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2018, и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Данное решение было обосновано в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения тем, что доминирующее в оспариваемом товарном знаке слово «ЛЮБЛИНЫ» является исключительно фантазийным и, следовательно, не может напрямую характеризовать те или иные товары, а гипотетическая возможность формирования им при его восприятии каких-то описательных характеристик для товаров посредством дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций, напротив, свидетельствует лишь о наличии у него различительной способности, то есть об отсутствии каких-либо оснований для его признания не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2019 по делу № СИП-137/2019 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2019 было признано недействительным. Из данного судебного акта следует, что при рассмотрении возражения Роспатент неправомерно отказался принять во внимание документы (заключение специалиста-лингвиста и результаты социологического интернет-опроса), которые отсутствовали в первоначально поданных лицом, подавшим возражение, материалах возражения.

Так, коллегия сочла, что такие документы не могут быть приняты в качестве дополнительных материалов, подлежащих рассмотрению, в соответствии с абзацем 3 пункта 2.5 Правил ППС, так как они представляют собой источники информации, которые отсутствовали в материалах возражения и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом вышеуказанного вывода суда.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2019 недействительным повлекло за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения

права, ввиду чего возражение, поступившее 22.06.2018, стало считаться нерассмотренным и, следовательно, подлежать повторному рассмотрению Роспатентом на основании именно этого судебного акта.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2019 по делу № СИП-137/2019 делопроизводство по возражению было возобновлено для его повторного рассмотрения на заседании коллегии.

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

Нормой права, установленной абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС, предусматривается принятие решения о прекращении делопроизводства по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку, в частности, в случае выявления при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по этому возражению решения.

Так, по результатам рассмотрения настоящего возражения Федеральной службой по интеллектуальной собственности уже было принято решение от 30.01.2019, которое было отменено решением Суда по интеллектуальным правам от 15.08.2019 по делу № СИП-137/2019.

Вместе с тем, постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2019 по тому же делу, принятым по результатам рассмотрения в судебном заседании кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, вышеуказанный судебный акт первой инстанции, послуживший основанием для возобновления Роспатентом делопроизводства по соответствующему ранее рассмотренному возражению, был отменен.

Данное обстоятельство исключает, собственно, возможность повторного рассмотрения коллегией возражения и, следовательно, принятия по нему Роспатентом какого-либо нового решения.

Таким образом, коллегия усматривает наличие правовых и фактических оснований для прекращения делопроизводства по данному возражению в соответствии с абзацем 9 пункта 5.1 Правил ППС.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 22.06.2018, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368693.**