

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 28.01.2013, поданное ОАО «СИБИАР», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742176, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010742176 с приоритетом от 28.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «антистатика бытовые».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЛАНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 01.11.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении экспертизы, обозначение «ЛАНА» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, поскольку антистатика бытовые под наименованием «ЛАНА» до даты подачи заявки выпускались несколькими производителями: «Латбытхим», «Брестский завод бытовой химии»,

«Казанский завод бытовой химии», «Новосибирский завод бытовой химии», «Симферопольский завод бытовой химии», о чем свидетельствует справочная литература (см. «Каталог товаров бытовой химии», М.: «Министерство химической промышленности», 1981 г.), а также иные производители: ОАО «Компания «Арнест», «Гармония плюс», см. сведения сети Интернет), в связи с чем заявленное обозначение «ЛАНА» в отношении заявленных товаров не способно выполнять индивидуализирующую функцию.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.01.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой сделан неверный вывод о том, что заявленное обозначение вошло во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида ввиду отсутствия доказательств наличия у заявленного обозначения «ЛАНА» признаков, характеризующих его в качестве видového;

- обозначение «ЛАНА» приобрело различительную способность в результате его использования ОАО «СИБИАР» для маркировки антистатиков;

- антистатики «ЛАНА» производятся ОАО «СИБИАР» (бывший Новосибирский завод бытовой химии) с 1975 года согласно техническим условиям и рецептуре, утвержденной Министерством химической промышленности СССР «СОЮЗБЫТХИМ»;

- для улучшения качества антистатиков ОАО «СИБИАР» с 1995 года разрабатывалась новая рецептура с применением усиленных активнoдействующих веществ и современного ароматизатора, что позволило предприятию существенно повысить конкурентную способность препаратов «ЛАНА»;

- антистатик «ЛАНА», производимый ОАО «СИБИАР», имеет широкую территорию распространения и представлен в торговых сетях России: г. Екатеринбург – ТС «Монетка», ТС «Звездный», ТС «Елисей», ТС «Квартал»; г. Комсомольск-на-Амуре – ТС «Десяточка»; г. Уфа – ТС «Семерочка»; г. Челябинск – ТС «Седьмой континент», ТС «Молния», ТС «Союз»; г. Барнаул – ТС «Мария-Ра», ТС «Паллет», ТС «Новэкс»; г. Красноярск – ТС «Командор» и др.;

- заявителем тратятся большие средства для продвижения выпускаемого антистатика «ЛАНА», так, с начала 2012 г. затраты на продвижение товара составили один миллион рублей;

- сведения об антистатике «ЛАНА» размещаются во многих рекламных печатных изданиях и буклетах;

- в Белоруссии обозначению «ЛАНА» была предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака на имя ОАО «Брестский завод бытовой химии» (свидетельство №26523), при этом данный производитель запрещает поставки на территорию Белоруссии антистатиков «ЛАНА» производства ОАО «СИБИАР»;

- приведенные экспертом заводы – Симферопольский завод бытовой химии, Латбытхим уже не существуют, другие компании не являются собственниками производственных мощностей для выпуска антистатика «ЛАНА», а некоторые не могут сравниться с ОАО «СИБИАР» по длительности непрерывного выпуска антистатика «ЛАНА», например, ОАО «Компания «Арнест».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010742176 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

1.1. Выписка из Устава ОАО «СИБИАР», утвержденного 21.05.2010г.;

1.2. Свидетельство Новосибирской городской регистрационной палаты, ГР №181;

1.3. Типовой план приватизации Новосибирского завода бытовой химии;

1.4. Технические условия средства для антистатической обработки синтетических материалов ТУ 6-15-897-75, утвержденные Министерством химической промышленности СССР «СОЮЗБЫТХИМ»;

1.5. Рецепт средства для антистатической обработки синтетических материалов «ЛАНА» 6-15-897/30-75 к ТУ 6-15-897-75, утвержденная Министерством химической промышленности СССР «СОЮЗБЫТХИМ»;

1.6. Рецепттура средства для антистатической обработки синтетических материалов «ЛАНА» 6-15-897/2 к ТУ 6-15-897-79, утвержденная Министерством химической промышленности СССР «СОЮЗБЫТХИМ»;

1.7. Письмо из Министерства химической промышленности СССР «СОЮЗБЫТХИМ» в адрес Новосибирского ЗБХ об отправке рецептуры на препарат «ЛАНА»;

1.8. Этикетка антистатика «ЛАНА» выпуска 1979 г. (баллон 165г.);

1.9. Этикетка антистатика «ЛАНА» выпуска 1979 г. (баллон 355г.);

1.10. Этикетка антистатика «ЛАНА» выпуска 1981 г. (баллон 355г.);

1.11. Технические условия средства антистатической обработки синтетических материалов «Лана СИБ» ТУ 2382-010.0-16561195-95 с приложением рецептуры;

1.12. Рецепттура средства для антистатической обработки синтетических материалов «Лана-1» 2382-009-00204292/1-98 к ТУ 2382-009-00204292-98;

1.13. Рецепттура средства для антистатической обработки синтетических материалов «Лана СИБ» 2382-009-00204292/2-01 к ТУ 2382-009-00204292-01;

1.14. Рецепттура средства для антистатической обработки синтетических материалов «Лапа» 2382-009-00204292/1-2007 к ТУ 2382-009-00204292-01;

1.15. Рецепттура средства антистатической обработки синтетических материалов «Лана» 2382-009-00204292/1-2010 к ТУ 2382-009-00204292-01;

1.16. Рабочий текст этикетки «Лана»;

1.17. Таблица выпуска ОАО «СИБИАР» антистатика «ЛАНА» по годам с 1975 г. по 2012г. (включительно);

2.1. Бухгалтерская таблица по объемам реализации и распределения антистатика «ЛАНА» по городам РФ и странам СНГ за 2010 год;

2.2. Бухгалтерская таблица по объемам реализации и распределения антистатика «ЛАНА» по городам РФ и странам СНГ за 2011 год;

2.3. Бухгалтерская таблица по объемам реализации и распределения антистатика «ЛАНА» по городам РФ и странам СИГ за 2012 год;

3.1. Современная этикетка антистатика «ЛАНА», разработанная ООО РГ «МиФ», 45-144; 3.2. Современная этикетка антистатика «ЛАНА», разработанная ООО РГ «МиФ», 45-178;

3.3. Договор № 69 от 24.07.2002 г. на производство рекламы с Приложением №1 от 24.07.2002г., между ООО РГ «МиФ» и ОАО «СИБИАР»;

3.4. Договор № 15 от 08.02.2007г. на производство рекламы с Приложением №1 от 14.02.2007г., между ООО РГ «МиФ» и ОАО «СИБИАР»;

3.5. Маркетинговый договор с компанией-дистрибьютором;

3.6. Дополнительное соглашение к маркетинговому договору с компанией-дистрибьютором;

3.7. Акт оценки успешности проведения маркетинговых мероприятий с приложением соответствующих фотографий мест проведения акций;

3.8. Акты взаимозачетов между компанией-дистрибьютором и ОАО «СИБИАР»;

4.1. Информационный буклет Торгового дома «Челны-хлеб», г. Набережные Челны;

4.2. Каталог «Русская косметика», ООО «АЛМАКОР и К», г. Красноярск;

4.3. Рекламные каталоги продукции ОАО «СИБИАР»;

5. Договор с СООО «Парфюмбьгхим»

6. Письмо от ОАО «Брестский завод бытовой химии»;

7. Свидетельство на товарный знак «ЛАНА» с приложением №1, зарегистрированный за ОАО «Брестский завод бытовой химии» за № 26523.

8. Свидетельство о праве собственности на производственный комплекс ОАО «СИБИАР».

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 01.11.2012, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2010742176 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшемся 15.03.2012, и представил дополнительные доводы в защиту регистрации обозначения «ЛАНА» по заявке №2010742176, а именно:

- факт использования заявленного обозначения другими лицами не имеет правового значения для решения вопроса о государственной регистрации товарного знака, поскольку такое основание для отказа отсутствует в действующем законодательстве;

- заявленное обозначение «ЛАНА» является фантазийным обозначением, напрямую не ассоциируется с антистатиками, имеет различные значения, например, Лана – это женское имя;

- смысл обращения ОАО «СИБИАР» за регистрацией обозначения «ЛАНА» в качестве товарного знака и заключается в признании исключительного права ОАО «СИБИАР» на данное обозначение и в ограничении его использования другими лицами;

- ОАО «СИБИАР» выпускает антистатики «ЛАНА» более 35 лет, в то время как противопоставленные юридические лица либо выпускают антистатик «ЛАНА» незначительное время, либо на территории другой страны, либо прекратили его производство;

- ОАО «Арнест», ОАО «Компания Арнест» начали выпускать антистатик «Лана-1» только в 2011 году, т.е. после подачи заявки №2010742176, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации продукции;

- ОАО «СИБИАР» было создано 30.12.1992 г. на основании приватизации Новосибирского завода бытовой химии, который был введен в эксплуатацию в 1974 году, таким образом, ОАО «СИБИАР» является правопреемником Новосибирского завода бытовой химии;

- существующий в настоящее время в г. Новосибирске ООО «Новосибирский завод бытовой химии», специализирующийся на стиральных порошках и мыле, отношения к ОАО «СИБИАР» не имеет, и был создан только в 2009 году;

- ЗАО «Гармония Плюс», также приведенное экспертизой как пример производителя антистатика «Лана-1», уже не производит антистатик «Лана-1», поскольку в отношении одной из компаний с таким наименованием начат процесс ликвидации, а деятельность второй - прекращена путем реорганизации в ОАО «ФАБЕРЛИК»;

- заводы «Симферопольский завод бытовой химии» (Украина), «Латбытхим» (Латвия) уже давно не существуют, бывший Казанский завод бытовой химии (ныне ОАО «Хитон») выпускает антистатик под другим наименованием – «Антис».

Заявителем также представлены следующие дополнительные материалы:

9. Сертификат соответствия с 08.09.1999 по 08.02.2001 на антистатик «ЛАНА-1» и «ЛАНА-СИБ» производства ОАО «СИБИАР»;

10. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.11.2002 на антистатик «ЛАНА-СИБ» производства ОАО «СИБИАР»;

11. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.10.2006 на антистатик «ЛАНА-1» и «ЛАНА-СИБ» производства ОАО «СИБИАР»;

12. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.05.2007 на антистатик «ЛАНА-1» и «ЛАНА-СИБ» производства ОАО «СИБИАР»;

13. Свидетельство о государственной регистрации продукции от 30.11.2010 (антистатик «Лана» производства ОАО «СИБИАР»);

14. Свидетельство о государственной регистрации продукции от 13.08.2012 (антистатик «Лана» производства ОАО «СИБИАР»);

15. Декларация о соответствии от 15.07.2011 со сроком действия до 14.07.2014 антистатика «Лана» производства ОАО «СИБИАР»;

16. Свидетельство о государственной регистрации продукции от 20.04.2011 (антистатик «Лана» производства ОАО «Арнест», г. Невинномысск);

17. Выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 19.04.2013 сведений об ОАО «Арнест», г. Невинномысск;

18. Выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 19.04.2013 сведений об ОАО «Компания «Арнест», г. Невинномысск;

19. Приказ №718 от 31.12.1968 о создании дирекции строящегося Новосибирского завода бытовой химии;

20. Приказ №5 от 21.01.1975 о создании Новосибирского завода бытовой химии на полном хозрасчете с самостоятельным балансом;

21. Выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 16.04.2013 сведений о ООО «Новосибирский завод бытовой химии»;

22. Информация из сети Интернет о ООО «Новосибирский завод бытовой химии» и производимой им продукции;

23. Выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 19.04.2013 сведений о ЗАО «Гармония Плюс», г. Невинномысск (ликвидировано);

24. Выписка из ЕГРЮЛ ФНС России на 19.04.2013 сведений о ЗАО «Гармония Плюс», Москва (реорганизовано);

25. Информация из сети Интернет об ОАО «Хитон» и о производимой им продукции;

26. Информация по результатам поиска слов «ЛАНА» и «антистатик» на yandex.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (28.12.2010) поступления заявки №2010742176 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.



Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение 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.

Заявленное обозначение «ЛАНА» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «антистатика бытовые».

Согласно приведенным в решении экспертизы сведениям из справочных источников («Каталог товаров бытовой химии», М.: «Министерство химической промышленности», 1981 г.) обозначение «ЛАНА» использовалось различными производителями (антистатиков «Латбытхим», «Брестский завод бытовой химии»,

«Казанский завод бытовой химии», «Новосибирский завод бытовой химии», «Симферопольский завод бытовой химии») еще в 80-е годы прошлого века для маркировки бытовых антистатиков. Обозначение «ЛАНА» используется и в настоящее время в настоящее время иными производителями, например ОАО «Компания «Арнест», что заявителем не отрицается.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «ЛАНА» в отношении товара 03 класса МКТУ «антистатика бытовые» в силу его использования разными лицами утратило различительную способность и не способно индивидуализировать товары какого-либо конкретного производителя.

Из представленных документов усматривается, что ОАО «СИБИАР» в течение длительного периода времени является производителем антистатиков «ЛАНА», однако, факт использования обозначения «ЛАНА» другими лицами (например, ОАО «Компания «Арнест», Брестским заводом бытовой химии) для маркировки однородной продукции не позволяет сделать вывод об ассоциировании потребителями данного обозначения только с товарами ОАО «СИБИАР».

Вместе с тем Палатой по патентным спорам не установлено наличие признаков, характеризующих заявленное обозначение «ЛАНА» по заявке №2010742176, как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров определенного вида.

Так, согласно пункту 3.1 «Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида» обозначение, вошедшее во всеобщий обиход или какую-либо специальную отрасль производства как название самого товара, становится видовым понятием товара, неотделимым от него, т.е. обозначение «ЛАНА» не должно использоваться для обозначения других объектов, в том числе в других отраслях, и должно быть известно потребителю как название конкретного товара, также как, например, слово «эскимо» ассоциируется у потребителя с определенным видом мороженого. Обозначение «ЛАНА» без слова «антистатик» не вызывает ассоциаций

с конкретным товаром, обладающим определенными свойствами и, таким образом, не удовлетворяет вышеуказанным требованиям.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для предоставления правовой охраны заявленному обозначению «ЛАНА» по заявке №2010742176 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ «антистатика бытовые» на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающему различительной способностью.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2013, изменить решение Роспатента от 01.11.2012 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2010742176 с учетом дополнительных оснований.**