

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 31.01.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Премиум», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №148392, при этом установила следующее.

Товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.1996 за №148392 по заявке №96705881/50 с приоритетом от 15.05.1996 на имя ЗАО «Научно-исследовательское, экспериментальное и производственное предприятие», Российская Федерация в отношении товаров 9 класса МКТУ – респираторы для фильтрации воздуха, и услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров. 12.07.2004 наименование правообладателя было изменено на ОАО «Научно-исследовательское экспериментальное предприятие», Российская Федерация. 25.10.2005 указанный товарный знак был преобразован в коллективный знак и его правообладателем стала Ассоциация производителей средств защиты (некоммерческая организация), Москва.

Впоследствии 29.07.2009 коллективный знак был преобразован в товарный знак и в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству №148392 является Открытое акционерное общество «Кимрская фабрика им. Горького», Тверская обл. (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «респиратор ЛЕПЕСТОК», выполненное в две строки, при этом первое слово выполнено более мелким шрифтом, а второе – жирным шрифтом. Слово «респиратор» включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента. Обозначение зарегистрировано в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.01.2011, в котором лицо, его подавшее, изложило мнение о том, что регистрация указанного товарного знака была произведена в нарушение требований статьи 1 и пунктов 1, 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее-Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- респиратор ЛЕПЕСТОК – это наименование и одновременно обозначение, несущее информацию, характеризующую товар, изготовлением по ГОСТ 12.4.028-76 и соблюдением его требований, касающихся вида, назначения, качества, свойств;
- в случае изготовления товара с иными характеристиками, обозначение респиратор ЛЕПЕСТОК является ложным;
- на дату подачи заявки обозначение респиратор ЛЕПЕСТОК не воспринималось как средство индивидуализации;
- обозначение респиратор ЛЕПЕСТОК в результате его длительного применения различными производителями становится видовым понятием;
- для услуг 42 класса МКТУ – «реализация товаров», отличных от респиратора ЛЕПЕСТОК, оспариваемое обозначение является ложным в описании товаров.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании регистрации товарного знака по свидетельству №148392 недействительной.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Распечатка товарного знака по свидетельству №148392.
2. ГОСТ 12.4.028-76.
3. Материалы из энциклопедии Википедия.
4. Материалы сайта правообладателя.
5. Сведения из сети Интернет о респираторах ЛЕПЕСТОК.

Правообладатель оспариваемого знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами оспаривания регистрации №148392 и просьбу об отказе в удовлетворении возражения.

Отмеченное несогласие аргументировано следующими доводами:

- до принятия ГОСТ 12.4.028-76 в СССР респиратор ЛЕПЕСТОК выпускался только правообладателем, а также в Киргизии и в Эстонии;

- только правообладатель выпускает респираторы ЛЕПЕСТОК в России в качестве, соответствующем ГОСТ 12.4.028-76;
- охраноспособность товарного знака по свидетельству №148392 неоднократно подтверждалась Роспатентом как на стадии экспертизы, так и при рассмотрении возражений;
- материалами возражения не доказан фактор «всеобщности», необходимый для отнесения обозначения к неохраняемым в соответствии с правоприменительной судебной практикой.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (15.05.1996) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.(1.1) Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

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.

Согласно пункту 2.3.(1.3) Правил под таким обозначением 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 видовым понятием.

В соответствии с абзацами 1 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.(1.5) Правил к таким обозначением относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.3.(2.1) 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.

Оспариваемый знак представляет собой словосочетание «респиратор ЛЕПЕСТОК», выполненное в две строки, при этом первое слово выполнено более мелким шрифтом, а второе – жирным шрифтом. Слово «респиратор» включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента. Обозначение «ЛЕПЕСТОК», исходя из его словарного значения, в отношении зарегистрированных товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ носит фантазийный характер.

Анализ материалов возражения, а также отзыва правообладателя показал следующее.

Приложенные к возражению статья из энциклопедии Википедия [3], материалы с сайта правообладателя [4] и сведения из сети Интернет о респираторах ЛЕПЕСТОК [5] не имеют выходных данных или датированы позднее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут служить основанием для вывода о несоответствии предоставления правовой охраны товарному знаку №148392 на указанную дату.

При этом, содержащаяся в них информация носит частный характер и не является официальной.

Наличие ГОСТ 12.4.028-76 на респираторы ШБ-1 «Лепесток-200», ШБ-1 «Лепесток-40» и ШБ-1 «Лепесток-5» само по себе не может служить единственным основанием для вывода о том, что словесный элемент «ЛЕПЕСТОК» (при наличии неохраняемого элемента «респиратор») не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение, качество, свойства товаров, а также вошел во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

Ложность оспариваемого товарного знака в отношении приведенных в свидетельстве товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ в силу несоответствия вышеуказанным признакам материалами возражения также не доказана.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №148392 требованиям статьи 1 и пунктов 1, 2 статьи 6 Закона.

В отношении доводов, изложенных в отзыве правообладателя, следует отметить, что судить о всеобщности восприятия обозначения «респиратор Лепесток» также не представляется возможным. Кроме того, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительное время присутствовал товар, маркированный оспариваемым знаком «респиратор ЛЕПЕСТОК» и произведенный различными независимыми друг от друга производителями.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.01.2011 и оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №148392.