

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 22.09.2010, поданное ЗАО «Лигgett-Дукат», Россия (далее - заявитель) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «LD SELECT» по заявке № 2008733855/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2008733855/50 на регистрацию товарного знака «LD SELECT» была подана 24.10.2008 заявителем в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой изобретенное обозначение («элди селект» - выбор элди), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.06.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008733855/50 для всех товаров 34 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ не обладает различительной способностью, так как состоит из двух элементов. Один из элементов представляет собой сочетание простых букв, не имеющих оригинального графического исполнения, и не образующих композицию, дающую качественно иной уровень восприятия, отличный от

восприятия отдельных входящих в него букв. Другой элемент знака указывает на свойства товаров 34 класса МКТУ (в переводе с английского языка означает отобранный, отличный, доступный немногим).

В Палату по патентным спорам 22.09.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008733855/50, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «LD» представляет собой легко произносимую комбинацию букв «элди», создающую определенный уровень восприятия этого элемента, отличный от восприятия просто отдельных букв;

- данное сочетание является не абстрактным набором букв, а сокращением, образованным от первых букв фирменного наименования заявителя (ЗАО «Лигgett-Дукат»);

- сочетание «LD» является характерным, запоминающимся и вызывает у потребителя однозначные ассоциации с продукцией заявителя;

- ни одна из крупных мировых компаний не использует обозначение «LD» для маркировки своей продукции, а, следовательно, обозначение «LD» обладает различительной способностью и выполняет основную функцию товарного знака – может служить для индивидуализации заявленных товаров;

- кроме того, заявленное обозначение следует рассматривать не по отдельности, а как единое целое «LD SELECT», которое переводится «выбор элди» и носит фантазийный характер по отношению к заявленному перечню товаров;

- слово «SELECT» переводится как «выбор, выбранный» и не может быть однозначно соотнесено с каким-либо предметом или его свойством, характеристикой, а лишь вызывает те или иные ассоциации с неким выбором потребителя. При этом, по информации заявителя, другие компании не используют такое англоязычное обозначение в качестве описательной информации;

- значение «отборный», приведенное экспертизой, описывается английским словом «selected», и может указывать на товары в сочетании с другими

словесными элементами, например, «отборные сигареты», в связи с чем можно сделать вывод о том, что слово «SELECT» прямо не указывает на заявленные товары;

- кроме того, ранее на территории Российской Федерации была предоставлена правовая охрана знакам со словесным элементом «Select» по международным регистрациям № 560390, № 566051 в отношении товаров 34 класса МКТУ, что говорит о том, что ранее экспертиза не сочла данное слово указывающим на товары 34 класса МКТУ;

- заявитель является одной из крупнейших и известных табачных фабрик Российской Федерации, ведет свою историю с 1891 года и входит в состав «Галахер Лимитед», Великобритания, входящего в свою очередь в «Джапан Тобакко Интернешнл», Швейцария;

- заявителем производится продукция со следующими названиями: «LD FF» «LD Slims», «LD Lights», «LD Gold» и др., в настоящий момент заявитель готовится к запуску нового продукта в линейке – сигарет «LD Select»;

Далее приведен анализ материалов, представляемых заявителем в отношении «... бренда сигарет «LD»...». Основное внимание уделено объемам продаж, рекламе и маркетинговым исследованиям. Также обращено внимание на наличие у компании «Галахер Лимитед» международной регистрации знака «LD SELECT» (№ 1 004 947), а у заявителя 10 российских регистраций с элементом «LD».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия страниц «Словаря русского языка», С.И. Ожегов, М., «Русский язык», 1990 [1];
- распечатки международных регистраций № 560390, № 566051 [2];
- копия декларации с переводом (апостиль) [3];
- копия доверенности с переводом (апостиль) [4];
- распечатки из сети Интернет [5];
- копия affidavita с переводом (апостиль) [6];
- материалы на английском языке [7];

- распечатки свидетельств №№ 310397, 197283, 197274, 212063, 201038, 136409, 210758, 202429, 200608, 201055 [8];

- распечатка из сети Интернет на английском языке (таблица) [9];

- распечатки иностранных свидетельств на знаки «LD» [10].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (24.10.2008) заявки №2008733855/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение «LD SELECT» представляет собой сочетание букв «LD» и слова «SELECT», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе анализа заявленного обозначения было установлено следующее.

Заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, поскольку один из его элементов представляет собой сочетание букв «LD», т.е. сочетание букв, не имеющее словесного характера, а слово «SELECT» (избранный, отборный, доступный, разборчивый, – см. «Большой англо-русский словарь», И.Р. Гальперин, Э.М. Медникова, М., «Русский язык», 1988, т. 2, с. 405, или «Новый большой англо-русский словарь», Ю.Д. Апрегли, М., «Русский язык», 2000, т.3, с. 185) указывает на свойства товаров 34 класса МКТУ. Указанное правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод о том, что прилагательное «отборный» переводится на английский язык только как «selected» не может быть признан убедительным, поскольку противоречит данным словарно-справочных источников. Так, указанное прилагательное может быть переведено с помощью нескольких синонимов, например, «select», «selected», «choice», «picked», «excellent».

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что представленные заявителем документы [1-10] не содержат информации о каком-либо использовании до даты приоритета заявителем обозначения «LD SELECT» на территории Российской Федерации.

Доводы заявителя о длительном использовании серии знаков с элементом «LD», их широкой рекламной компании не могут быть признаны убедительными, поскольку все представленные материалы [1-10] не касаются заявленного обозначения «LD SELECT».

Необходимо отметить, что заявителем указано, что заявленное обозначение только предполагается к использованию на территории Российской Федерации. Также следует обратить внимание, что в документах, в которых имеется упоминание обозначения с элементами «LD» и «SELECT» (в частности, [9]) содержится обозначение в виде комбинированного знака, содержащего буквы «L» и «D» в оригинальном графическом исполнении, между которыми выполнен ромб, а справа от букв более мелким шрифтом выполнено слово «SELECT», при этом композиция содержит дополнительные словесные и изобразительные элементы. Таким образом, зарегистрированное в других странах и предполагаемое к использованию в Российской Федерации обозначение содержит элементы, которые придают знаку иной уровень восприятия. Указанное, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, свидетельствует об использовании заявителем другого обозначения, отличного от заявленного.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что материалы [7, 9, 10] представлены на иностранных языках, в связи с чем не могут быть учтены.

Таким образом, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено материалов, которые могли бы служить подтверждением факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности в результате его использования.

Коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание на то, что доводы заявителя об ином подходе к ранее действовавшим в Российской Федерации знакам «Select» по международным регистрациям № 560390 и № 566051 и о наличии у заявителя серии знаков с элементом «LD», не могут быть приняты во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что все знаки серии,

объединенной элементом «LD», являются комбинированными и буквы выполнены в оригинальной графической манере.

Относительно довода заявителя о наличии у родственной ему компании регистрации знаков «LD SELECT» в других странах следует отметить, что в соответствии с пунктом (1) статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. В этой связи ссылка на получение правовой охраны знаком в других странах является неубедительной.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что заявленное обозначение «LD SELECT» не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ, поскольку не способно выполнять функцию индивидуализации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.09.2010, оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2010.