

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 №4520, рассмотрела возражение от 26.06.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лиатрис», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №197398, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №197398 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.12.2000 по заявке №99708790/50 с приоритетом от 01.07.1999 в отношении товаров 20, 31 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ на имя Логвиной А.С., г. Ухта (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству №197398 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Лиатрис», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графического элемента в виде стилизованного изображения дамской шляпы с широкими полями.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2007 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении всех товаров 31 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что слово «Лиатрис» указывает на вид товаров, предполагаемых к маркировке и продаже, поскольку является

заемствованным из латинского языка названием рода растений семейства сложноцветных.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №197398 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены следующие материалы:

- Распечатка из базы данных Международного индекса наименований растений (IPNI) – на 22 л. [1];
- Распечатки с сайтов Интернет-магазинов – на 11 л. [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.07.2008, лицом, подавшим возражение, также были представлены дополнительные материалы, в которых приведены сведения из следующих общедоступных словарно-справочных изданий:

- «Декоративные растения в вашем саду», Роджер Филлипс, Мартин Рикс, М.: БММ АО, 1999 – на 3 л. [3];
- «Энциклопедия природы России. Декоративные растения», Аксенов Е.С., Аксенова Н.А., т.2 («Травянистые растения»), М.: «АБФ», 1997 – на 3 л. [4];
- «Справочник цветовода», Вакуленко В.В., Зайцева Е.Н., Клевенская Т.М., М.: «Колос», 1996 – на 4 л. [5];
- «Справочник цветовода», под ред. Окороковой Е.А., М.: «Колос», 1971 – на 5 л. [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв от 01.07.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительного элемента и словесного элемента, выполненного оригинальным шрифтом;
- 2) слово «Лиатрис» воспринимается как фантазийное, так как является транслитерацией латинского названия редкого декоративного растения, наименование которого не содержится в общедоступных словарно-справочных изданиях;
- 3) слово «Лиатрис» не лежит в основе образования названий семейств растений;
- 4) база данных Международного индекса наименований растений (IPNI) сформирована из национальных баз Великобритании, США и Австралии без участия России и получила статус международной базы только в 2004 году;
- 5) продажа цветов через Интернет получила развитие только после 2000 года;
- 6) слово «Лиатрис» известно в качестве женского и мужского имен, упоминающихся в художественной литературе в произведениях направления «фэнтези»;
- 7) в основе образования латинского слова «Liatris» лежат слова «laios» («гладкий») и «iatros» («врач»), что «само по себе является свидетельством различительной способности слова».

На основании изложенного в отзыве содержится просьба сохранить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне товаров и услуг данной регистрации.

В подтверждение изложенных в отзыве правообладателя доводов к нему приложены следующие материалы:

- Копии страниц из справочников, атласов и энциклопедий – на 20 л. [7];

- Распечатка сведений из Интернет-справочника – на 2 л. [8];
- Распечатка сведений с Интернет-сайта IPNI, с переводом – на 4 л. [9];
- Распечатка сведений из Интернета об Интернет-магазинах – на 3 л. [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.07.1999) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

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

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Лиатрис», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и графического элемента в виде стилизованного изображения дамской шляпы с широкими полями.

Следует отметить, что в данном комбинированном знаке доминирующим элементом является слово «Лиатрис», поскольку оно легче запоминается, чем изобразительный элемент, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака. При этом исполнение слова «Лиатрис» оригинальным шрифтом не лишает его словесного значения, так как степень стилизации его невысока и не вызывает каких-либо затруднений при прочтении слова, и восприятие данного элемента в целом не приводит к возникновению только визуального образа.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 31 класса МКТУ «семена, живые растения, цветы» и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Проанализировав представленные сторонами спора доводы и материалы [1 – 10], Палата по патентным спорам установила следующее.

Довод возражения о том, что доминирующее в знаке слово «Лиатрис» является заимствованным из латинского языка названием рода растений семейства сложноцветных, обоснован в возражении ссылкой на сведения базы данных Международного индекса наименований растений (IPNI) [1], где приведено наименование растения «*Liatris*», транслитерацией которого является слово «Лиатрис».

Представленные лицом, подавшим возражение, сведения из общедоступных словарно-справочных изданий [3 – 6], изданных в 1971 – 1999 гг., то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака, указывают на род растений «Лиатрис (*Liatris*)».

Указанные сведения опровергают довод правообладателя о том, что наименование растения «Лиатрис» не содержится в общедоступных словарно-справочных изданиях. Материалы правообладателя [7 – 8], в которых отсутствуют сведения об этом растении, не могут опровергнуть сведения материалов [3 – 6], в которых такое растение упоминается.

Довод правообладателя о том, что база данных IPNI получила статус международной только в 2004 году, не опровергает достоверность приведенных в ней сведений [1]. Что касается общедоступности данных сведений на дату приоритета оспариваемого знака, то следует отметить, что база данных Международного индекса наименований растений (IPNI) сформирована, как указано в отзыве правообладателя, из национальных баз Великобритании, США и Австралии, сведения которых существовали на дату приоритета знака, как и сведения изданных в России вышеупомянутых словарно-справочных

изданий [3 – 6], и затем такие сведения нашли свое отражение и закрепление уже и в указанной международной базе данных.

Распечатки с сайтов Интернет-магазинов [2] подтверждают то, что данное декоративное растение достаточно известно на рынке товаров и используется как в составе цветочных композиций (букетов), так и в виде посадочного материала (семян).

Доводы правообладателя об использовании слова «Лиатрис» в качестве женского и мужского имен в художественной литературе в произведениях направления «фэнтези», а также об этимологии латинского слова «*Liatris*» не свидетельствуют об утрате словом «Лиатрис» своего смыслового значения.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, доминирующий словесный элемент которого «Лиатрис» в отношении товаров 31 класса МКТУ «семена, живые растения, цветы» указывает на вид товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что в отношении услуг словесный элемент «Лиатрис» не является описательным, поскольку сам по себе он не указывает непосредственно на вид каких-либо оказываемых услуг. Графический элемент в виде стилизованного изображения дамской шляпы с широкими полями по своему смысловому значению также нейтрален по отношению к услугам.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания товарного знака со словесным элементом «Лиатрис» не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона только в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Представителем лица, подавшего возражение, на вынесенное 04.07.2008 коллегией Палаты по патентным спорам решение было представлено особое мнение от 09.07.2008, в котором выражено несогласие с выводами коллегии об отсутствии признаков описательности у оспариваемого товарного знака по отношению к услугам 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Доводы особого мнения сводятся к тому, что предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «Лиатрис» в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» вводит запрет для предпринимателей, занимающихся реализацией лиатрисов, указывать в своей деятельности название этих цветов на табличках около цветов, на витрине, на вывеске.

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам признала предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 31 класса МКТУ «семена, живые растения, цветы», следовательно, признала право любого лица свободно использовать обозначение «Лиатрис» в отношении данных товаров без чьего-либо согласия или разрешения. При этом сохранение правовой охраны товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров» на имя правообладателя, ввиду фантазийности знака по отношению к услугам, никаким образом не препятствует иным лицам использовать обозначение «Лиатрис» при реализации лиатрисов для указания наименования продаваемого товара на табличках и ценниках около товара, а также на витринах и вывесках в информационных указателях, сообщающих потребителю о продаваемых в магазине товарах.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.06.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Лиатрис» по свидетельству №197398 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

Л

- 20 – изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, гипса, пробки, камыша, тростника, из заменителей этих материалов или из пластмасс.
- 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; закупка товаров; сбыт товаров через посредников.
- 41 – воспитание; организация отдыха и развлечений.
- 42 – обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров.