

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 15.09.2008, поданное компанией ЭлЭс Ритейл ихф, Исландия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 16.06.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №883036, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №883036 с конвенционным приоритетом от 21.10.2005, произведенной в отношении товаров 9, 16 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне, является ЭлЭс Ритейл ихф, Исландия.

Знак по международной регистрации №883036 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга с нанесенной на него извилистой линией, и расположенных под ним элементов «LS RETAIL», выполненных специальным шрифтом разного цвета буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.06.2008 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №883036 в силу несоответствием требованиям пунктов 1, 1(3) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что элементы «LS RETAIL» могут быть включены в товарный знак только в качестве неохраняемых элементов, поскольку буквосочетание «LS» не обладает различительной способностью, а слово «RETAIL», в переводе с английского языка означающее «розничный, розничный торговец, продаваться в розницу и др.», указывает на свойства и назначение приведенных в перечне товаров 9, 16 и услуг 42 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.09.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «LS RETAIL» приобрело различительную способность в Российской Федерации;
- при этом законодательство не содержит требований о наличии приобретенной различительной способности на дату приоритета заявки;
- элемент «LS» представляет собой аббревиатуру наименования фирмы заявителя, в связи с чем для потребителей продукции и услуг этой фирмы данная аббревиатура хорошо известна и воспринимается как товарный знак;
- элемент «RETAIL» имеет несколько значений и для заявленных товаров и услуг является фантазийным;
- таким образом, как комбинированный знак в целом, так и его словесный элемент «LS RETAIL» известны на территории России именно как товарный знак, которым маркируются программные продукты и услуги заявителя.

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №883036 на территории Российской Федерации в полном объеме.

К возражению приложены:

1. Выдержка из электронного словаря МУЛЬТИТРАН с переводом слова RETAIL.
2. Выдержка из электронного словаря МУЛЬТИТРАН с переводом слова RETAIL в сфере вычислительной техники.
3. Статья из Интернет о заявителе и его партнерах.
4. Информация о партнерах Microsoft и, в частности о заявителе и его работе в России.
5. Информация о партнерах Microsoft, о заявителе и его работе в России..
6. Информация о работе заявителя в рамках системы Импакт-Софт в России.
7. Информация о работе заявителя в рамках системы Импакт-Софт в России.
8. Информация о заявителе и его работе в системе «Станем Друзьями».
9. Информация о заявителе и его работе в системе магазинов МЕХХ.
10. Информация из Интернет о товарном знаке LS RETAIL и заявителе.

11. Копия письма сети магазинов «АЗБУКА ВКУСА».
12. Копия письма компании Импакт-Софт.
13. Высшая сфера, №2 сентябрь 2006 год, стр. 30-33.
14. Российские АПТЕКИ, № 5 2007стр. 16.
15. Автоматизация торговли, спецвыпуск № 3,2007, стр. 41,44-45.
16. Розничные технологии, № 6 июнь 2007, стр. 22-25.
17. Мое дело, № 10 (73), октябрь, стр. 5,6.
18. Высшая сфера, №2 (5) июнь 2007 год, стр. 8-11.
19. Retailer оборудование и услуги, 2007-2008, стр. 49,32.
20. Каталог 15-той ежегодной выставки ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 2004 г.
21. PCWEEK, российское издание, 2-8 ноября, № 40 (454)2004 год.
22. Высшая сфера, №1 (4) март 2007 год, стр. 8-11.
23. TADVISER, Центр выбора технологий и поставщиков, статья «Европейский опыт для российских торговых компаний».
24. TADVISER, центр выбора технологий и поставщиков, статья Анатолия Степанского «Репутация и отраслевая экспертиза - ключевые факторы выбора силового интегратора для внедрения ERP в торговле».
25. TADVISER, Центр выбора технологий и поставщиков, статья «Внедрение LS Retail for Dynamics AV в сети Гранд-Косметик».
26. Retailer RU, «Сообщество профессионалов розничной торговли», аналитический обзор «Автоматизация розничного бизнеса».
27. Retailer RU, «Сообщество профессионалов розничной торговли», аналитический обзор «Взаимодействие ERP и системы управления торговым объектом».
28. TADVISER, Центр выбора технологий и поставщиков, статья «Опыт ERP - внедрение в сети аптек».
29. Распечатки из Интернет по результатам поиска обозначения LS Retail.

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

С учетом даты (21.10.2005) конвенционного приоритета международной регистрации №883036 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992

№ 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Правилами установлено, что 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 (пункт 2.3.1).

К обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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 (пункт 2.3.2.3).

Заявленный знак по международной регистрации №883036 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга с нанесенной на него извилистой линией, и расположенных под ним элементов «LS RETAIL»,

выполненных специальным шрифтом разного цвета буквами латинского алфавита.

Анализ элементов знака показал следующее.

Буквосочетание «LS» выполнено нестандартными шрифтовыми единицами, не характерными для какого-либо из наиболее распространенных шрифтов, что позволяет считать данный элемент логотипом, представляющим собой часть фирменного наименования заявителя, выполненную с применением графических приемов. При этом необходимо отметить, что включенная в круг извилистая линия, по сути, повторяет написание букв «LS», что усиливает их запоминаемость потребителем и, как следствие, различительную способность.

Следовательно, данный элемент может быть включен в состав знака в качестве охраняемого.

Элемент «RETAIL», как правомерно отмечено экспертизой, в переводе с английского языка означающий «розничный, продаваться в розницу и др.» (см. Яндекс, Словари), указывает на назначение приведенных в перечне товаров 9, 16 и услуг 42 классов МКТУ (программ, используемых в торговле, инструкций к этим программам).

Представленные заявителем материалы подтверждают, что под данным знаком выпускается продукция именно данного назначения.

Таким образом, словесный элемент «RETAIL» может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы о приобретении обозначением «LS RETAIL» различительной способности и основанные на этих материалах доводы о том, что все элементы знака должны являться предметами правовой охраны, не могут быть приняты во внимание, так как они не свидетельствуют об известности российскому потребителю заявленного обозначения как товарного знака заявителя на дату приоритета (05.12.2005) международной регистрации №883036.

При этом следует отметить, что предоставление исключительного права на слово «RETAIL» в области составления и разработки программного обеспечения для розничной торговли способно ущемить права иных производителей программной продукции для вышеуказанных целей, что противоречит нормам действующего законодательства.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.09.2008, изменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны в Российской Федерации от 16.06.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №883036 с исключением из правовой охраны элемента «RETAIL».**