

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 29.01.2009, поданное компанией Emil Lux GmbH & Co.KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906993, при этом установила следующее.

Международная регистрация №906993 знака «LUX-TOOLS» была осуществлена 24.03.2006 на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №906993 представляет собой словесное обозначение «LUX-TOOLS», выполненное в латинице, стандартным шрифтом, заглавными буквами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.10.2008 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906993. Заключение по результатам экспертизы мотивировано несоответствием её требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «LUX-TOOLS» состоит исключительно из неохраноспособных элементов.

Экспертиза считает возможным снять противопоставления по свидетельствам №7302 и 187951 с учетом представленных писем - согласий, однако, не может согласиться с мнением заявителя в отношении охраноспособности заявленного обозначения в целом.

«LUX»/«украшение» указывает на качественную характеристику товаров, «TOOLS»/«рабочий инструмент, орудие труда; оборудование и т.п.» указывает на вид товаров.

Соединение двух слов с помощью дефиса не придает обозначению особой различительной способности.

На имя заявителя зарегистрирован товарный знак «LUX LUX-TOOLS» по международной регистрации №716502 с исключением из охраны словесного элемента «LUX-TOOLS».

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 29.01.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- значения слова «LUX» не могут рассматриваться как известные среднему российскому потребителю и прямо указывающие на какие-либо качественные характеристики заявленных товаров;
- отсутствует в словарях в качестве устойчивого словосочетания обозначения «LUX – TOOLS»;
- существует множество регистраций с охраняемым словесным элементом «LUX»;
- заявителю принадлежат три знака по международной регистрации, включающих охраняемый словесный элемент «LUX»;
- «LUX» также совпадает с фамилией основателя компании заявителя международной регистрации Emile Lux;
- исходя из значения словесного элемента «TOOLS» невозможно однозначно определить, какое именно свойство оно описывает и к каким именно товарам относится;
- компания Emil Lux GmbH & Co.KG была основана в 1918 году, существует на рынке уже 90 лет;
- на рынок России компания вышла в 2003 году.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №906993.

К возражению приложены следующие документы:

- копия «Новый Большой Англо-Русский Словарь» 2001г. на 2л. ;
- распечатка из Интернета на 5л.;
- распечатка из Интернета с сайта ФИПС на 12л.;
- копия «Латинско-Русский Словарь» на 4 л.;
- копия «Новый Большой Англо-Русский Словарь» 2001г. на 2л. ;
- распечатки из поисковой системы «ROMARIN» на 144л.;
- распечатки из Интернета с сайта ФИПС на 14л.;
- распечатки с сайта www.lux-tools.de на 14л.;
- распечатки из поисковой системы «ROMARIN» на 9л.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.03.2006) международной регистрации №906993 правовая база для оценки охранныспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям, 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Знака по международной регистрации № 906993 представляет собой словесное обозначение «LUX-TOOLS», выполненное в латинице, стандартным шрифтом.

Анализ заявленного словесного обозначения показал следующее.

- LUX(Люкс) – (от латинского «lux» - свет), единица освещенности в СИ.
- LUXE(Люкс) – (от латинского «luxus» - пышность) общепринятый в разных странах мира термин для обозначения дорогих и роскошных магазинов, гостиниц, купе, кают и т.п., а также некоторых товаров повышенного качества.(Большая Энциклопедия в шестидесяти двух томах, Москва «ТЕПРА» 2006г.,стр.136).

Несмотря на то, что слово «LUX» - это «свет» в значении единицы освещенности, для среднего российского потребителя, который не имеет глубоких познаний в грамматике иностранных языков, существует высокая степень вероятности восприятия его как «LUXE» - в значении «товары повышенного качества».

- TOOL – в переводе с английского языка означает инструмент. Соответственно «TOOLS» по правилам грамматики английского языка означает «инструменты». (Новый Большой Англо-Русский Словарь. Москва-Изд. «Русский язык»-2001г.,стр.527).

Исходя из анализа словарно-справочной литературы применительно к заявленным товарам слово «LUX» будет указывать на качество, носящее хвалебный характер, а слово «TOOLS» будет указывать на вид товара.

Следовательно, словесное обозначение «LUX-TOOLS» в сознании потребителя будет восприниматься как «инструменты класса люкс», то есть состоит из элементов, характеризующих товары, а именно указывающих на качество, назначение и вид товара.

Что касается доводов заявителя, относительно того, что на рынок России компания заявителя вышла в 2003 году и представленных распечаток из сети Интернет с сайта www.lux-tools.de и www.lux-tools.com необходимо отметить следующее. Действительно, в представленных материалах прописано, что компания заявителя вышла на рынок России в 2003 году. Однако из них не следует, ассоциирует ли российский потребитель товары, маркованные знаком по международной регистрации №906993, с компанией заявителя.

В силу указанного коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода что обозначение «LUX-TOOLS» приобрело различительную способность и может порождать ассоциации, необходимые для выполнения обозначением индивидуализирующей функции товарного знака.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заключение экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №906993 требованиям п.1.ст.6 Закона следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2009, и оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2008.