

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2019, поданное «ЭлДжи Корп.», Сеул, республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017737601, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017737601, поданной 12.09.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**LG Display**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строчку.

Роспатентом 11.03.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017737601 в отношении всех заявленных товаров 09, 11 классов МКТУ, по причине несоответствия заявленного обозначения пунктам 3(1) и пункту(1) статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие мотивировано тем, что словесный элемент «display» заявленного обозначения

представляет собой указание на вид и свойство товаров (дисплей), и поэтому является ложным для всех товаров 11 класса МКТУ и части товаров 09 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.03.2019.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель просит исключить все заявленные товары 11 класса МКТУ;

- заявитель просит ограничить перечень товаров 09 класса МКТУ следующим образом: «жидкокристаллические телевизоры; телевизоры на органических светодиодах; 3D телевизионные мониторы; автомобильные телевизоры; телевизионные мониторы, дисплеи; цифровые табло, вывески, информационные панели; мобильные, сотовые телефоны; дисплеи для смартфонов; дисплейная аппаратура для навигационных систем; смартфоны в форме наручных часов; панели с жидкокристаллическими дисплеями на тонкопленочных транзисторах; гибкие дисплеи; экраны с плоской индикаторной панелью; дисплейные панели; дисплейные панели на органических светодиодах; дисплеи на светодиодах; светодиодные панели для рекламы; жидкокристаллические панели; жидкокристаллические модули; сенсорные панели; трансплантируемые сенсорные панели; мультисенсорные панели; электронные сенсорные панели; жидкокристаллические дисплеи; электронные доски, электронные классные доски; интерактивные электронные белые доски (проекционное оборудование для компьютеризированных презентаций); жидкокристаллические дисплеи для компьютеров; дисплеи для компьютеров; мониторы для компьютеров со встроенным трансплантируемыми органическими светодиодами; дисплеи/устройства для отображения/проецирования информации на уровне глаз пользователя со встроенным трансплантируемыми органическими светодиодами; компьютеры персональные переносные, лэптопы; планшетные мониторы; дисплеи для электронных книг; смартфоны, носимые на запястье; смарт-очки; смартфоны". С учетом данного ограничения заявленное обозначение не будет

вводить потребителей в заблуждение в отношении вида и назначения товаров, поскольку все вышеуказанные товары являются или включают в себя дисплейные устройства и мониторы;

- слово "display", входящее в заявленное обозначение, является многозначным и его перевод на русский язык имеет множество вариантов, например: "показ, демонстрация, выставка, представление, спектакль, шоу, выставление". С какими именно из семантических значений будет ассоциироваться заявленное обозначение у российского потребителя неизвестно, поэтому нельзя однозначно утверждать, как именно будет переводиться среднестатистическим отечественным потребителем заявленное обозначение;

- обозначение "LG Display" является охраняемым, поскольку словосочетание "LG Display" имеет необычный синтаксис и представляет собой уникальную и идиосинкратическую комбинацию слов, которые образуют лексическую инвенцию и способны отличать товары заявителя от однородных товаров других производителей;

- обозначение "LG Display" является завуалированной и искусной аллюзией по отношению к заявленным товарам и в любом случае потребует дополнительных рассуждений и домысливания. В данном случае заявленное обозначение "LG Display" может быть переведено как "показ (компании) ЭлДжи, выставка (компании) ЭлДжи, шоу (компании) ЭлДжи и т.д.", что не указывает на какие-либо характеристики товаров;

- несмотря на то, что неохраняемый (по мнению экспертизы) элемент занимает в заявлении обозначении больше места по сравнению с элементом "LG", именно слово "LG" является доминирующим, поскольку именно на него падает смысловое ударение и именно "LG" является хорошо известным российскому потребителю товарным знаком и частью фирменного наименования заявителя и входит в состав множества зарегистрированных знаков (в том числе и тех, где физически слово "LG" занимает меньше места, чем неохраняемые элементы). Ниже приведены примеры российских регистраций товарных знаков заявителя с элементом "LG", например.

«  **LG** » по свидетельству № 492600 (25.08.2013),

« **LG optimus G Pro** » по свидетельству №519270 (25.08.2014);

« **LG L-Talk** » по свидетельству №517701 (12.08.2014); « **LG + Channel**

» по свидетельству №655214 (08.05.2018); « **LG PRIME UHD TV** » по

свидетельству №614893 (02.05.2017); «  **LG** » по свидетельству №617705 (29.05.2017) и другие;

- буквосочетание "LG", в том числе его фонетический образ "ЭлДжи", является хорошо известным российским потребителям на протяжении многих лет;

- согласно ресурсу https://ru.wikipedia.org/wiki/LG_Group группа компаний ЭлДжи (LG Group of companies) - четвёртая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа (в Южной Корее такие группы называются чеболь). Основные направления деятельности — электроника, химическая продукция и телекоммуникационное оборудование. В состав группы входит 44 компании, в том числе с компания **LG Display**. Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/LG_Display **LG Display** - компания, являющаяся одним из мировых лидеров по производству плоскопанельных жидкокристаллических (TFT-LCD) дисплеев, используемых при производстве мобильных телефонов, электронных книг, компьютерной техники и техники для домашних развлечений. По состоянию на август 2011 года **LG Display** (26,4% мирового рынка) вместе с **Samsung Electronics** (27,6%) занимали 54% мирового рынка LCD панелей. В компании **LG Display** работает 23 тысячи сотрудников, представительства компании есть в 10 странах мира, включая 7 фабрик и 5 сборочных цехов в Корее, Китае и Польше;

- элемент "LG" будет доминировать в заявлении обозначении, поскольку давно и хорошо известен российским потребителям и в качестве основного бренда группы компаний ЭлДжи (LG), и в качестве части фирменного наименования компании заявителя. Также, заявитель просит принять во внимание, что с точки

зрения фонетики, элементы LG Display - "ЭЛДЖИ ДИСПЛЕЙ" являются практически равными;

- товарный знак "LG Display" охраняется, например, в Сингапуре, Турции, США, Японии, Китае.

В связи с изложенным, заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке для части заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанных в возражении.

К протоколу заседании коллегии 24.09.2019 приложены следующие дополнительные материалы:

(1) - распечатки сведений из сети Интернет об истории компании «LG Group» и «LG display»;

(2) - распечатка статьи от 09.01.2018 о развитии завода «LG Electronics RUS» в России;

(3) – распечатки статей от 17.02.2015 «Фоторепортажи с подмосковного завода LG»; от 11.02.2015 «Завод LG Electronics в России»;

(4)- распечатка web.archive.ru по сайту википедия- LG group за 2011 -2013 гг, 2016 г.; по запросу «LG Display» за 2011-2014 гг.;

(5) – распечатки web.archive.ru по официальному сайту компании «LG» за 2016, 2017 годы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.09.2017) поступления заявки № 2017737601 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**LG Display**» состоящее из буквенного элемента «LG» и словесного элемента «Display», выполненных в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Что касается требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «display» в переводе с английского языка на русский имеет значения существительных - «дисплей, экран, монитор; индикация; показ; проявление; экспозиция»; прилагательного - «экранный»; глаголов - «показывать; демонстрировать; отображать».

Следует сделать вывод, что слов «display» в значении «дисплей, монитор, экран» употребляется в транслитерации русскими буквами в идентичной семантике без обращения к словарям и поэтому является знакомым и понятным российскому потребителю. Словесный элемент «display» является указанием на вид товара «дисплей, монитор, экран», и поэтому является неохраняемым на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Буквенное сочетание «LG» не является аббревиатурой в области деятельности заявителя, не имеет словарного значения, представляет собой часть фирменного

наименования заявителя. Из представленных дополнительных материалов следует, что группа компаний «LG» основана в 1947 году, при этом компания заявителя «LG Display» сформировалась в 1995 году (1). В 2006 году на территории России окончено строительство завода LG Electronics RUS, выпускающего, в том числе, телевизоры и мониторы под брендом «LG» (3).

Кроме того заявителем представлены материалы архивных страниц справочных информационных источников, опубликованных в электронном виде задолго до даты (12.09.2017) подачи заявки №2017737601. Указанные материалы свидетельствуют о распространении на территории Российской Федерации сведений о компаниях LG Group и LG Display как о производителях электронной техники под брендом «LG», начиная с 2011 года (4-5).

На основании изложенного, следует сделать вывод, что буквенный элемент «LG» способен восприниматься российским потребителем как средство индивидуализации товаров, произведенных компанией LG Electronics или лицами, входящими в группу с ней.

Коллегией также не может быть оставлена без внимания практика Роспатента, касающаяся серии зарегистрированных товарных знаков группы компаний «LG», где буквенному сочетанию «LG» предоставлена правовая охрана. Примерами аналогичных действующих регистраций могут быть следующие товарные знаки:

«**LG G2**» по свидетельству №551400 (буква и цифра «G2» исключены из правовой охраны); «**LG G8**» (буква "G", цифра "8"исключены из правовой охраны) по свидетельству №551494 и аналогичные товарные знаки по свидетельствам №551495, №551493, №551404, №551407, №666931, товарный знак «**LG SUPER UHD TV**» (словесные элементы «SUPER UHD TV» исключены из правовой охраны) по свидетельству №633251.

Таким образом, охранныспособность буквенного элемента «LG» установлена Роспатентом ранее при вынесении решений о регистрации вышеперечисленных товарных знаков.

Вместе с тем, принимая во внимание также то обстоятельство, что буквенный элемент «LG» расположен в начале обозначения, что именно с него начинается прочтение обозначения и восприятие знака в целом, а также на основе приложенных заявителем дополнительных материалов об известности буквенного обозначения «LG», у коллегии нет оснований считать заявленное обозначение «LG display» по заявке №2017737601 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия установила следующее.

Заявитель выразил согласие с исключением из перечня заявленных товаров всех товаров 11 класса МКТУ.

Перечень товаров 09 класса МКТУ скорректирован следующим образом: «жидкокристаллические телевизоры; телевизоры на органических светодиодах; 3D телевизионные мониторы; автомобильные телевизоры; телевизионные мониторы, дисплеи; цифровые табло, вывески, информационные панели; мобильные, сотовые телефоны; дисплеи для смартфонов; дисплейная аппаратура для навигационных систем; смартфоны в форме наручных часов; панели с жидкокристаллическими дисплеями на тонкоплёночных транзисторах; гибкие дисплеи; экраны с плоской индикаторной панелью; дисплейные панели; дисплейные панели на органических светодиодах; дисплеи на светодиодах; светодиодные панели для рекламы; жидкокристаллические панели; жидкокристаллические модули; сенсорные панели; трансплантируемые сенсорные панели; мультисенсорные панели; электронные сенсорные панели; жидкокристаллические дисплеи; электронные доски, электронные классные доски; интерактивные электронные белые доски (проекционное оборудование для компьютеризированных презентаций); жидкокристаллические дисплеи для компьютеров; дисплеи для компьютеров; мониторы для компьютеров со встроенными трансплантируемыми органическими светодиодами; дисплеи/устройства для отображения/проецирования информации

на уровне глаз пользователя со встроенным трансплантируемыми органическими светодиодами; компьютеры персональные переносные, лэптопы; планшетные мониторы; дисплеи для электронных книг; смартфоны, носимые на запястье; смарт-очки; смартфоны».

Указанные в скорректированном перечне товары 09 класса МКТУ представляют собой либо непосредственно вид товара «дисплей» или электронные устройства, в которых «дисплей» или «монитор» является неотъемлемой частью изделия.

На основе изложенного, следует сделать вывод, что обозначение по заявке №201737601 не является ложным и не способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товара в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Следовательно, коллегия не находит оснований для признания обозначения по заявке №2017737601 несоответствующим требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2019, отменить решение Роспатента от 11.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737601.