

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2020, 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 № 2019708883, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019708883, поданной 28.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака

LG Nano:H₂O

заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строчку, при этом словесные элементы «Nano» и «H₂O» разделены вертикальной прямой, образованной семью точками.

Решение Роспатента от 22.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019708883 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что доминирующее положение в нем занимают неохраноспособные элементы «Nano», «H₂O» («Nano» – транслитерация от «Нано» – первая составная часть сложных терминов - названий единиц измерения, обозначающих миллиардные доли основных единиц; «H₂O» - химическая формула воды / см. Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК». 2007, Основы химии. А.В. Мануйлов, В.И. Родионов, издательство «Центрполиграф». 2016, Интернет-сайты <http://www.onlinedics.ru/slovar/inyaz/n/nano.html>, <http://www.hemi.nsu.ru/> и др.), которые являются неохраноспособными в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ, поскольку в целом не обладают различительной способностью, так как являются общепринятым символом, указывают на назначение товаров, а также широко используются в гражданском обороте различными лицами (http://www.nanometer.ru/2009/03/29/voda_mikrovoda_nanovoda_nauka_v_rossii_151657.html; <https://www.belnadzor.ru/vazhno/3244-anovoda-ubivaet-bakterii.html>; <http://www.finer.ru/podg/content/zhizn-kak-forma-rganizatsii-vody-nano-voda.html> и др.).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным выше решением Роспатента. Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель согласен с указанием элементов «Nano», «H₂O» в качестве неохранных, однако не может согласиться с неохраноспособностью заявленного обозначения в целом, поскольку именно буквенный элемент «LG» является доминирующим в заявленном обозначении;

- заявитель просит принять во внимание, что в результате рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения "LG Display" ему была предоставлена правовая охрана с указанием словесного элемента "Display" в качестве неохранных с

присвоением номера свидетельства (№738720); по мнению заявителя, элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц, обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью;

- несмотря на то, что неохраняемый, по мнению экспертизы, элемент занимает в заявленном 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. В возражении приведены примеры российских регистраций товарных знаков заявителя с элементом "LG", например,



по свидетельству № 713554,

LG Quick Memo

по свидетельству №505942;

LG Room&TV

по

свидетельству №685545 и другие;

- согласно доводам возражения в сентябре 2006 года в России был открыт завод LG Electronic, который производит жидкокристаллические плазменные телевизоры, домашние кинотеатры, мониторы, холодильники, стиральные машины, а также комплектующие.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.02.2019) поступления заявки № 2019708883 правовая база для оценки охраноспособности 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, заявленные 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение

LG Nano:H₂O

с буквенным элементом «LG» и словесным элементом «Nano H₂O», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку, причем элементы «Nano» и «H₂O» разделены вертикальным отрезком из семи точек.

В результате анализа заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства коллегия установила следующее.

Словесный элемент «Nano» в переводе с английского языка на русский имеет значение – нано, нанотехнология, наночастица, в сложных словах, обозначающих единицы измерения, имеет значение десять в степени минус девять (сокращенно n) – nanosecond (sec) наносекунда - nanogram (нанограмм); префикс, означающий 10⁻⁹ (см., например, translate.yandex.ru; translate.academic.ru). Элемент «H₂O» представляет собой обозначение химической формулы воды.

Таким образом, следует признать указанные элементы не обладающими различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ, которые представляют собой приборы для фильтрации и очистки воды, что заявителем не оспаривается в возражении.

Что касается входящего в состав заявленного обозначения сочетания букв «LG», то это обозначение не является аббревиатурой в области деятельности заявителя, не имеет словарного значения и представляет собой часть фирменного наименования заявителя. Вместе с тем, следует отметить, что заявителем не представлено каких – либо сведений о приобретении на территории Российской Федерации сочетанием двух согласных букв «LG», выполненных стандартным шрифтом в отсутствии какой-либо оригинальной графической проработки, различительной способности в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2019708883.

Из текста возражения также следует, что в 2006 году на территории России окончено строительство завода LG Electronics RUS, выпускающего телевизоры, мониторы, холодильники и стиральные машины под брендом «LG». Однако в возражении ничего не сказано относительно объемов производства заявителем заявленных на регистрацию приборов для очистки и фильтрации воды, маркированных заявленным обозначением или маркированных буквенным обозначением «LG», а также сведений о территории распространения таких товаров и осведомленности о них российских потребителей.

В связи с изложенным коллегия не может согласиться с доводом заявителя о доминировании в заявленном обозначении буквенного элемента «LG». Во-первых, в силу того, что композиционно этот элемент не увеличен по сравнению с остальными словесными элементами, выполнен в одну строку стандартным шрифтом, то есть доминирующее положение занимают неохранные элементы «Nano» и «H2O». Во-вторых, часть фирменного

наименования заявителя и буквенный элемент «LG» является известным российскому потребителю в отношении некоторых товаров 09 класса МКТУ, что было установлено Роспатентом в рамках рассмотренного ранее возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «LG Display» по заявке № 2017737601.

При этом следует отметить, что решение о возможности предоставления правовой охраны обозначению «LG Display» было принято в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой мониторы различного вида. Следовательно, в рамках упомянутого дела коллегией установлена различительная способность буквенного элемента «LG» исключительно в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как телевизоры и мониторы, в отношении которых не испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2019708883.

Учитывая изложенное, довод заявителя о необходимости применения единообразного подхода административного органа в вопросе предоставления правовой охраны аналогичным обозначениям не может быть принят во внимание, а ссылка на решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017737601, в данном случае не является некорректной.


Таким образом, вывод экспертизы о том, что обозначение по заявке №2019708883 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Что касается доводов возражения о практике Роспатента в отношении предоставления правовой охраны словесным товарным знакам заявителя, включающим буквенный элемент «LG», коллегия сообщает следующее.

Товарные знаки по свидетельствам №№542966, 529994, 606456, приведенные заявителем как примеры регистраций, охраняются в целом, без

дискламации неохраняемых элементов и, кроме того, они зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ (смартфоны, мониторы, телевизоры, коммуникационные устройства), для которых у обозначения «LG» уже имеется соответствующая репутация. Также для аналогичных товаров 09 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№713554, 505942, 633251, 685545, 614893. В отношении таких товарных знаков, как, например, по свидетельствам №№713554, 480599, 459589, 459590, 411687, 206978, 280035, 173583, 202987, 534516 следует отметить, что они



содержат в своем составе изобразительный элемент , который является доминирующим в перечисленных обозначениях, что и послужило основанием для предоставления им правовой охраны. Таким образом, коллегия не усматривает в данном случае расхождения в правоприменительной практике административного органа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2020.