

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 20.08.2020, 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 № 2019708882, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2019708882, 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

заявлено словесное обозначение « **LG NanoH₂O** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строчку.

Роспатентом 24.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019708882 в отношении всех заявленных товаров 11 классов МКТУ, по причине несоответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие мотивировано тем, что

входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «NanoH₂O» представляют собой сложносоставное слово, образованное из приставки Nano и химической формулы воды H₂O. Словесный элемент «Nano» - «Нано» (от греч. nanos карлик) приставка для образования наименования дольных единиц, равных одной миллиардной доле исходных единиц, широко используется в областях фундаментальной и прикладной науки и техники, имеющей дело с совокупностью теоретического обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами (см. Яндекс. Словари; Российский энциклопедический словарь, М.: Научное издание «Большая Российская Энциклопедия», 2001, Книга 1, стр. 1017); и элемент «H₂O» - химическая формула воды, без запаха и вкуса, являющаяся общепринятым символом (см.

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/1407/%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90>.

Таким образом, обозначение «NanoH₂O» в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ в целом не обладает различительной способность, поскольку указывает на назначение товаров 11 класса МКТУ, обеспечивающих получение воды с определенной структурой и свойствами «нановоды», то есть не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того в оспариваемом решении указано, что словесные элементы «NanoH₂O», используются для характеристики товаров, информация о чем представлена в источниках, доступных широкому кругу потребителей (см., например: <http://www.nanometer.ru/2009/0иям.>

[3/29/voda_mikrovoda_nanovoda_nauka_v_rossii_151657.html;](http://www.nanometer.ru/2009/0иям.)

<https://www.belnadzor.ru/vazhno/3244-Nanovoda-ubivaet-bakterii.html;>

[http://www.finer.ru/podg/content/zhizn-kak-forma-organizatsii-vody-nano-voda.html\).](http://www.finer.ru/podg/content/zhizn-kak-forma-organizatsii-vody-nano-voda.html.)

Исходя из вышесказанного, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 11 класса на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку доминирующее положение занимают неохраняемые элементы.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2020.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель согласен с указанием элементов «NanoH2O» в качестве неохраняемых, однако заявитель не может согласиться с неохраноспособностью заявленного обозначения в целом; именно буквенный элемент «LG» является доминирующим в заявлении 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 неохраняемого, 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 заявлении 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); «» по свидетельству №617705 (29.05.2017) 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 от 24.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке в отношении всех товаров 11 класса МКТУ, указанных в возражении.

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

С учетом даты (28.02.2019) поступления заявки № 2019708882 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

« **LG NanoH₂O** » с буквенным элементом «LG» и словесным элементом «NanoH₂O», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

В результате анализа заявленного обозначения на предмет семантического значения, коллегия установила следующее.

Словесный элемент «Nano» в переводе с английского языка на русский имеет значение - «(гр. nannos) первая составная часть наименований единиц физических величин, служащая для образования наименований дольных единиц, равных миллиардной доле исходных единиц, напр. 1 нанометр = 10 в 9 степени м.».

Элемент “H2O” представляет собой международное обозначение химической формулы воды.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что словесный элемент «NanoH2O» способен восприниматься в качестве описательного, указывающего на назначение товаров 11 класса МКТУ. Указанное обусловлено тем фактом, что товары 11 класса МКТУ, перечисленные в перечне заявки № 2019708882, представляют собой приборы для фильтрации и очистки воды. Следовательно, ассоциация словесного элемента «NanoH2O» с назначением указанных товаров 11 класса МКТУ, заключающегося в получении воды с новыми свойствами (Nano), является правдоподобной.

Буквенное сочетание «LG» не является аббревиатурой в области деятельности заявителя, не имеет словарного значения, представляет собой часть фирменного наименования заявителя. Вместе с тем заявителем не представлено каких-либо сведений о приобретении на территории Российской Федерации сочетанием двух согласных букв «LG», выполненных стандартным шрифтом в отсутствии графической проработки, различительной способности в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2019708882.

Из текста возражения 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 тексте возражения ничего не сказано относительно объемов производства заявителем приборов для очистки и фильтрации воды, маркированных заявлением обозначением или маркированных буквенным обозначением «LG» , а также о территории распространения таких товаров.

Учитывая изложенное, коллегия не может согласиться с доводом заявителя о доминировании в заявлении обозначении буквенного элемента «LG». Во-первых, в связи с тем, что композиционно этот элемент не увеличен по сравнению с остальными словесными элементами, выполнен в одну строку стандартным шрифтом, то есть доминирующее положение занимают неохраняемые элементы “NanoH2O”. Во-вторых, часть фирменного наименования заявителя – буквенный

элемент «LG» является известным российскому потребителю в отношении некоторых товаров 09 класса МКТУ, что было установлено Роспатентом ранее в рамках рассмотренного возражения на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017737601. Однако в заключении по результатам рассмотрения указанного возражения, принято решение о возможности предоставления правовой охраны обозначению “LG Display” исключительно в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой мониторы различного вида. Следовательно, коллегией установлена различительная способность буквенного элемента «LG» исключительно в отношении таких товаров 09 класса МКТУ как телевизоры и мониторы, в отношении которых, не испрашивается правовая охрана по заявке №2019708882.

Учитывая изложенное, коллегия не может принять во внимание довод заявителя о необходимости применения единообразного подхода административного органа в вопросе предоставления правовой охраны аналогичным обозначением, а ссылку на решение Роспатента, принятое по результатам возражения по заявке № 2017737601, следует считать некорректной.

Таким образом, обозначение по заявке №2019708882 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Приведенные заявителем примеры товарных знаков «**LG Smart Mall**», «**LG GALLERY**», «**LG RAY**» по свидетельствам №542966, 529994, 606456 охраняются в целом, без дискламации доминирующих словесных элементов, а также зарегистрированы в отношении товаров 09 класса МКТУ (смартфоны, мониторы, телевизоры, коммуникационные устройства). Приведенные заявителем примеры комбинированных товарных знаков, как например, по свидетельствам

№480599, 459589, 459590, 411687, 206978, 280035, 173583, 202987, 534516



содержат в своем составе изобразительный элемент « », который является доминирующим в перечисленных обозначениях, за счет чего им была предоставлена правовая охрана.

Таким образом, коллегия не усматривает в данном случае расхождения в регистрационной практике административного органа относительно серии товарных знаков заявителя.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.08.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2020.**