

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 11.05.2011, поданное компанией LG Electronics Inc., Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 14.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009720865, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009720865 было подано 26.08.2009 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ: «электрические стиральные машины, моечные машины для бытовых целей, посудомоечные машины, электрические пылесосы».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KOMPRESSOR LIGHT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором словесный элемент KOMPRESSOR является изобретенным словом, а элемент LIGHT в переводе с английского языка означает «свет, рассвет, огонь и т.д.»

Решение Роспатента от 14.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009720865 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия его положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, которые могут быть восприняты как указание на состав заявленных товаров и их свойства, поскольку Kompressor – компрессор (от лат. compression – сжатие) – устройство для сжатия и подачи газов под давлением, может входить в состав части товаров 07 класса МКТУ. Так, согласно информации из сети Интернет, такой вид компрессора как воздушный используется в пылесосах, также компрессоры используются в некоторых посудомоечных машинах (см., например, сайт http://www.it-av.ru/category_33795.html). Слово «LIGHT» с английского языка переводится как «легкий, легковесный, необременительный» (см. Интернет. Словари) и может указывать на свойства товаров, указанных в перечне заявки.

В возражении от 11.05.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение является словосочетанием, в котором слова KOMPRESSOR и LIGHT находятся во взаимосвязи друг с другом;
- заявленное обозначение имеет фантазийный характер по отношению к заявленному перечню товаров и способно выполнять функцию товарного знака;
- компрессор, являясь самостоятельным товаром 07 класса МКТУ, не был заявлен в перечне товаров и услуг заявки №2009720865, следовательно, заявленное обозначение не может быть рассмотрено как указывающее на вид товара;
- компрессор может являться частью другого оборудования, например, кондиционеров, холодильников, увлажнителей воздуха, однако в отношении данных товаров правовая охрана товарного знака не испрашивается;
- заявителю не удалось обнаружить ни одного факта использования заявленного обозначения в связи с аналогичными заявленными товарами, производимыми другими предприятиями;
- в состав заявленных товаров 07 класса МКТУ входит не компрессор, а двигатель или мотор, следовательно, заявленное обозначение не будет

ассоциироваться с указанными в перечне заявки товарами, а будет восприниматься как фантазийное обозначение;

- заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в странах ЕС, а также в ряде других стран, в том числе в странах, где английский язык является государственным (Австралия, Иран).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009720865.

На заседании коллегии по рассмотрению вышеуказанного возражения членами коллегии было выдвинуто дополнительное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009720865, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.08.2009) поступления заявки №2009720865 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойства.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

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

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, первый из которых представляет собой слово «KOMPRESSOR», которое является лексической единицей немецкого языка и обозначает в переводе на русский язык «компрессор» (см. Яндекс. Словари), а второй представляет собой слово «LIGHT», являющееся лексической единицей английского языка и обозначающее в переводе на русский язык – «свет, огонь, ясный, легкий, легковесный и т.д.» (см. Яндекс. Словари). Государственная регистрация испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников информации, в том числе полученных из сети Интернет, показал, что слово «KOMPRESSOR», входящее в состав заявленного обозначения, обозначает в переводе на русский язык «компрессор», который представляет собой устройство для сжатия и подачи газов под давлением (воздуха, паров хладагента и т.д.). По сведениям из сети Интернет, компрессор может входить в качестве составной части в ряд товаров 07 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, например, в посудомоечные машины, а также в пылесосы (см. посудомоечные машины Электролюкс, автомобильный пылесос с воздушным компрессором, строительный пылесос с компрессором). Указанное свидетельствует о том, что обозначение «KOMPRESSOR» может быть воспринято потребителем в качестве характеристики товаров 07 класса МКТУ, а именно: указания на их состав. В том же случае, если в состав заявленных товаров 07 класса МКТУ не будет входить

компрессор, у потребителя может возникнуть ложное представление о товаре, не соответствующее действительности, что свидетельствует о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно товара. Что касается словесного элемента «LIGHT», который также входит в состав заявленного обозначения, то указанное слово, несмотря на множество его значений в английском языке, может восприниматься как указание на свойства товаров заявленного перечня в силу частого использования данного слова английского языка именно в значении «легкий».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение состоит из двух неохраноспособных элементов, не связанных между собой грамматически, так как в его состав входят слова, являющиеся лексическими единицами двух разных языков – немецкого и английского. В силу указанного слова «KOMPRESSOR» и «LIGHT», входящие в состав заявленного обозначения, не образуют словосочетания, которое позволило бы обозначение «KOMPRESSOR LIGHT» воспринимать как фантазийное по отношению к заявленному перечню товаров 07 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.05.2011, изменить решение Роспатента от 14.02.2011 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009720865 с учетом дополнительных обстоятельств.